FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 31. januar 2002 [1]

1. Ved kendelse af 3. juni 1999 har Gerechtshof te 's-Gravenhage, der er en appelinstans i Haag (Nederlandene), forelagt Domstolen ti spørgsmål [2] om fortolkningen af artikel 2 og 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [3] (herefter »varemærkedirektivet«).

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger i hovedsagen

2. Den 2. april 1997 indgav selskabet Koninklijke KPN Nederland NV (herefter »KPN«) ansøgning til Benelux-Merkenbureau (Benelux-varemærkemyndigheden, herefter »BVM«) om registrering som et ordmærke af udtrykket »Postkantoor«, for papir, karton og varer fremstillet heraf [4] samt diverse tjenesteydelser [5]. »Postkantoor« betyder »postkontor« på nederlandsk.

3. Den 16. juni 1997 meddelte BVM KPN sin foreløbige afgørelse om afslag på registrering med den begrundelse, at tegnet manglende fornødent særpræg, idet der var tale om et tegn, som var rent beskrivende for de varer og tjenesteydelser, det skulle betegne.

4. KPN påklagede dette foreløbige afslag og anmodede om afslagets tilbagekaldelse eller i modsat fald, at der påbegyndtes forhandlinger med henblik på en eventuel disclaimer på den beskyttelse, varemærket ydede for visse varer eller tjenesteydelser. BVM, der ikke ønskede at ændre sin afgørelse, traf en endelig afgørelse om afslag på registrering, hvilket blev meddelt KPN ved skrivelse af 28. januar 1998.

5. Det sagsøgende selskab i hovedsagen anlagde herefter sag ved Gerechtshof med påstand om, at det pålagdes BVM at registrere tegnet for alle de af ansøgningen omfattede klasser eller i det mindste for de klasser, der ville blive angivet i dommen.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Ved samme afgørelse blev Benelux-Domstolen ligeledes forelagt 15 andre spørgsmål.

3 — EFT 1989 L 40, s. 1.

4 — Klasse 16 i Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

5 — Det drejer sig om tjenesteydelser i klasse 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42.

6. Ved mellemdom af 3. december 1998 besluttede Gerechtshof at drøfte muligheden med parterne for at forelægge EF-Domstolen og Benelux-Domstolen en række spørgsmål vedrørende fortolkning af henholdsvis varemærkedirektivet og Benelux-landenes fælles lov om varemærker[6] (herefter »Benelux-loven«). Endelig besluttede den nationale ret ved afgørelse af 3. juni 1999 at udsætte sagen og forelægge de to ovennævnte retsinstanser de spørgsmål, der var drøftet med parterne.

II — De præjudicielle spørgsmål

[...]

7. Gerechtshof te 's-Gravenhage har forelagt Domstolen følgende spørgsmål:

»1) a) Skal Benelux-varemærkemyndigheden, som ved protokol af 2. december 1992 om ændring af Benelux-landenes fælles lov om varemærker (Trb. 1993, 12) har fået overdraget prøvelse af ansøgte varemærker i forhold til de absolutte registreringshindringer, der er gengivet i artikel 3, stk. 1, sammenholdt med artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [...] ikke alene tage hensyn til tegnet, således som det er søgt registreret, men også til alle myndigheden bekendte relevante faktiske omstændigheder, herunder dem, som ansøgeren har meddelt den (f.eks. at ansøgeren allerede før ansøgningen har anvendt tegnet i vidt omfang som varemærke for de pågældende varer, eller at det fremgår af en undersøgelse, at anvendelsen af tegnet for de i ansøgningen nævnte varer og/eller tjenesteydelser ikke vil kunne føre til vildledning af offentligheden)?

2) Gælder svaret på spørgsmål 1 a) og 1 b) også for Benelux-varemærkemyndighedens stillingtagen til spørgsmålet, om dens indvendinger mod registrering er imødekommet af ansøgeren, og for dens afgørelse om at afvise varemærket helt eller delvis, hvilke situationer begge er nævnt i Benelux-lovens artikel 6a, stk. 4[7]?

3) Gælder svaret på spørgsmål 1 a) og 1 b) også for den retsafgørelse, der skal

6 — Lov af 19.3.1962 med senere ændringer (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nr. 58, s. 11-39, og 1983, nr. 187, s. 2-10).

7 — Benelux-landes fælles lov om varemærker.

træffes i den i henhold til Benelux-lovens artikel 6b anlagte sag?

[...]

4) a) Når henses til bestemmelserne i Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, stk. 2, omfatter varemærker, som i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke kan registreres eller, såfremt de er blevet registreret, kan erklæres ugyldige, da også varemærker, som er sammensat af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, selv om denne sammensætning ikke er den (eneste eller mest benyttede) daglige betegnelse herfor? Spiller det en rolle, om der er få eller mange konkurrenter, som kan have interesse i muligheden for at anvende sådanne betegnelser? (jf. Benelux-Domstolens dom af 19.1.1981, NJ 1981, s. 294, Ferrero & Co SpA mod Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).

Er det endvidere af betydning, at Benelux-lovens artikel 13, punkt C, bestemmer, at retten til et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, uden videre omfatter dets oversættelse til et andet af disse sprog?

[...]

5) a) Må det ved besvarelsen af spørgsmålet, om et tegn, der består af et (nyt) ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig savner ethvert særpræg med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke ansøgningen er indgivet, er omfattet af den i direktivets artikel 2 (og i Benelux-lovens artikel 1) givne definition af et varemærke, antages, at et sådant (nyt) ord i princippet har særpræg?

b) I benægtende fald, må det da antages, at et sådant ord (bortset fra tilfælde, hvor det har opnået særpræg som følge af brug) i princippet savner særpræg, og at det kun forholder sig anderledes, hvis der foreligger yderligere omstændigheder, som fører til, at sammensætningen er mere end summen af delene?

Er det herved af betydning, om tegnet er det eneste eller i det mindste et sædvanligt udtryk for at betegne den pågældende egenskab eller (kombination af) egenskaber, eller om der findes synonymer herfor, som rimeligvis også kan bruges, eller om ordet angiver en kommercielt væsentlig eller en mere underordnet egenskab ved varen eller tjenesteydelsen?

Er det desuden af betydning, at retten til et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, ifølge Benelux-lovens artikel 13, punkt C, uden videre omfatter dets oversættelse til et andet af disse sprog?

[...]

6) Er den blotte omstændighed, at et beskrivende tegn også ansøges registreret som varemærke for varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet ikke er beskrivende, tilstrækkelig til at fastslå, at tegnet af denne grund har særpræg for disse varer og/eller tjenesteydelser (f.eks. tegnet Postkantoor (postkontor) for møbler)?

I benægtende fald, skal der da ved spørgsmålet, om et sådant beskrivende tegn har særpræg for sådanne varer og/eller tjenesteydelser, tages hensyn til den mulighed, at (en del af) offentligheden på grund af tegnets beskrivende betydning eller betydninger, ikke vil opfatte dette tegn som et tegn med særpræg for (alle eller nogle af) disse varer eller tjenesteydelser?

7) a) Har det nogen betydning for besvarelsen af de ovennævnte spørgsmål, at efter at Benelux-landene har valgt at lade ansøgninger om registrering af varemærker undersøge af Benelux-varemærkemyndigheden, før de registreres, (skal) Benelux-varemærkemyndighedens undersøgelsespraksis i henhold til Benelux-lovens artikel 6a ifølge regeringernes fælles bemærkninger 'være en forsigtig og tilbageholdende praksis, hvorved der tages hensyn til alle erhvervslivets interesser, og hvorved det skal tilstræbes kun at ændre eller nægte at godkende varemærker, som åbenbart ikke kan godkendes'?

I bekræftende fald, efter hvilke regler skal det da afgøres, om en ansøgning om registrering 'åbenbart ikke kan godkendes'?

Det antages, at der under en sag om indsigelse mod registreringens gyldighed (som kan indledes efter registreringen af et tegn) ikke gælder den

ekstra betingelse for at påberåbe sig det som varemærke ansøgte tegns ugyldighed, at tegnet 'åbenbart ikke kan godkendes'.

[...]

8) a) Er det foreneligt med direktivets opbygning og Pariserkonventionen, at et tegn registreres for bestemte varer eller tjenesteydelser med den begrænsning, at registreringen kun gælder for visse varer eller tjenesteydelser, såfremt disse ikke besidder en bestemt egenskab eller bestemte egenskaber (f.eks. ansøgning om registrering af tegnet Postkantoor for tjenesteydelserne afholdelse af direct-mail kampagner og udgivelse af frimærker, 'for så vidt disse ikke har tilknytning til et postkontor')?

[...]

9) Har det også betydning for spørgsmålenes besvarelse, om der er registreret et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme art i en anden medlemsstat som varemærke?«

III — Retsforskrifter

1. *Den internationale beskyttelse af varemærker*

8. Ligesom de øvrige former for industriel ejendomsret har varemærkerne en udstrakt international beskyttelse, der går over hundrede år tilbage, idet den stammer fra Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«), der er undertegnet den 20. marts 1883 [8], og som alle medlemsstaterne har undertegnet [9].

9. Jeg har allerede i anden anledning anført, at Pariserkonventionens første bestemmelse vedrører dannelsen af unionen til beskyttelse af den industrielle ejendomsret (artikel 1, stk. 1), bedre kendt som »Pariserunionen«. Denne konvention fastlægger en referenceramme, som de undertegnende stater skal overholde i deres lov-

8 — Pariserkonventionen er blevet suppleret for så vidt angår varemærker med de to Madrid-arrangementer fra 1891, hvoraf det ene vedrører afskaffelse af urigtige og vildledende oprindelsesangivelser og det andet international registrering af varemærker, samt med traktaten om varemærkerettigheder fra 1994 og med Nice-arrangementet, der er omtalt i fodnote 4.

9 — Kongeriget Nederlandene tiltrådte konventionen den 7.7.1884.

givning og i de aftaler og traktater, som de indgår med hinanden (artikel 25 og 19) [10].

10. Blandt konventionens materielle bestemmelser, der regulerer den internationale beskyttelse af de forskellige former for industriel ejendomsret (artikel 1-11), udmærker artiklerne vedrørende beskyttelse af varemærker sig ved deres antal. Blandt bestemmelserne findes artikel 6e, punkt B, der bestemmer:

»De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

[...]

2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves

[...]«

11. Denne bestemmelses punkt C, stk. 1, bestemmer: »Ved bedømmelsen af, om mærket er egnet til beskyttelse, skal hensyn tages til alle foreliggende forhold, navnlig varigheden af den brug, der er gjort af mærket.«

2. *Varemærker i fællesskabsretten*

A — Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

12. Artikel 30 EF bestemmer:

»Bestemmelserne i artikel 28 og 29 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden,

10 — Jf. forslag til afgørelse af 18.1.2001 i Merz & Krell-sagen (dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Sml. I, s. 6959), navnlig punkt 6. Artikel 2, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er et bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der er indgået i Marrakech den 15.4.1994 (EFT L 336, s. 214-223), bestemmer, at medlemsstaterne, bl.a. for så vidt angår varemærker, skal overholde Pariserkonventionens artikel 1-12 og artikel 19.

den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

B — Varemærkedirektivet

13. Første direktiv, der er vedtaget med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion, har til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Den harmonisering, som direktivet tilstræber, er dog kun delvis, således at fællesskabslovgivers regulering er begrænset til registrerede varemærker, og medlemsstaterne bevarer deres frihed til at fastsætte formforskrifter for registreringen, fortabelsen og ugyldigheden af allerede registrerede varemærker [11].

11 — Jf. første, tredje, fjerde og femte betragtning til direktivet samt artikel 1.

14. Artikel 2 definerer varemærkers form:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

15. I direktivets artikel 3 angives de tilfælde, hvor et varemærke kan udelukkes fra registrering eller i givet fald erklæres ugyldigt:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.

[...]«

16. Artikel 5 regulerer varemærkeindehaverens rettigheder på følgende måde:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er

renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

[...]«

17. Artikel 6 begrænser varemærkeindehaverens rettigheder på denne måde:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[...]«

C — EF-varemærkeforordningen

18. Den 20. december 1993 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker [12] (herefter »forordningen«) med henblik på — som jeg allerede har fremhævet i det forslag til afgørelse, jeg tidligere har henvist til — at fællesmarkedet kan drage fordel af betingelser svarende til dem, der findes på et nationalt marked og navnlig, ud fra et retligt synspunkt de betingelser, »[...] som gør det muligt for virksomhederne allerede fra starten at tilpasse deres fabrikation og distribution af varer eller deres tjenesteydelser til Fællesskabets dimensioner [...]« [13]. Det drejer sig om at skabe »[...] varemærker, som er undergivet ensartede fællesskabsregler, der gælder umiddelbart i alle medlemsstater« [14]. Dette formål forfølges, uden at de nationale bestemmelser om varemærker skal erstattes [15].

19. I forordningen, der herved anvender den samme teknik og de samme udtryk som varemærkedirektivet, er bestemmelser om tegn, der kan udgøre EF-varemærker (artikel 4), anført før opregningen af registreringshindringer (artikel 7 og 8). Forordningen fastsætter de rettigheder, der er knyttet til varemærket (artikel 9) og deres begrænsninger (artikel 12).

12 — EFT 1989 L 11, s. 1.
13 — Første betragtning til forordningen.
14 — Tredje betragtning til forordningen.
15 — Femte betragtning til forordningen.

3. *Varemærker i Den Økonomiske Union Benelux*

20. Med henblik på at fremme de frie varebevægelser mellem deres respektive territorier undertegnede de tre medlemsstater af Den Økonomiske Union Benelux den 19. marts 1962 en konvention på varemærkeområdet [16], hvori de forpligtede sig til at gennemføre Benelux-loven, der var bilagt konventionen, i deres respektive lovgivninger.

21. Konventionen, der trådte i kraft den 1. juli 1969, skabte en ny forvaltning, Benelux-varemærkemyndigheden (BVM) med hovedsæde i Haag, som har til opgave at varetage anvendelsen af loven og dens gennemførelsesbestemmelser. Det tilkommer retterne i de tre Benelux-medlemsstater at fortolke denne retsakt, og præjudicielle spørgsmål kan forelægges Benelux-Domstolen [17].

22. For at tilpasse deres lovgivning til varemærkedirektivet og supplere denne med de relevante bestemmelser om EF-varemærker undertegnede Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene den 2. december 1992 en protokol, hvis formål er at ændre Benelux-loven [18]. Protokollen og de ændringer, den medførte i Benelux-loven, trådte i henhold til artikel 8 i kraft den 1. januar 1996.

23. I punkt I, stk. 6, sidste punktum, i deres fælles bemærkninger til protokollen har de pågældende regeringer erklæret, at »BVM's [...] undersøgelsespraksis skal være en forsigtig og tilbageholdende praksis, hvorved der tages hensyn til alle erhvervslivets interesser, og hvorved det skal tilstræbes kun at ændre eller nægte at godkende varemærker, som åbenbart ikke kan godkendes. Det siger sig selv, at undersøgelsen skal foretages inden for de grænser, der er afstukket i retspraksis i Benelux-landene, herunder navnlig praksis fra Benelux-Domstolen«.

24. Benelux-lovens artikel 1 har følgende ordlyd:

»Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der tjener til at adskille en virksomheds varer.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, nr. 58, s. 1-9.

17 — Jf. artikel 10. Benelux-Domstolen, der er oprettet den 31.3.1965 og reelt fungerer fra den 1.1.1974, har i sit geografiske område samme rolle som EF-Domstolen på fællesskabsplan, nemlig at fortolke bestemmelser i de fælles Benelux-love ved besvarelsen af præjudicielle spørgsmål fra de tre medlemsstater. Denne lighed med hensyn til funktioner er allerede blevet fremhævet af generaladvokat Jacobs i forslag til afgørelse af 29.4.1997 i Parfums Christian Dior-sagen (dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Sml. I, s. 6013), punkt 13 og 26.

18 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, s. 1-12.

Udformninger, der følger af varens egen karakter, og som giver varen en væsentlig værdi eller har industrielle resultater, kan imidlertid ikke anses for varemærker.«

25. Artikel 6a bestemmer:

»1. Benelux-varemærkemyndigheden afviser registrering af en ansøgning, når den finder, at

a) det ansøgte tegn ikke udgør et varemærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 1, navnlig på grund af manglende særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2.

[...]

2. Afvisningen af registrering skal angå det tegn, der udgør varemærket, i sin helhed. Afvisningen kan vedrøre en eller flere af de varer, som varemærket skal betegne.

3. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren skriftligt, at registreringen helt eller delvis afvises, idet den anfører begrundelsen herfor og giver ansøgeren mulighed for at svare herpå inden for en frist, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

4. Er Benelux-varemærkemyndighedens indsigelser mod registreringen ikke blevet fjernet inden for den fastsatte frist, afvises registrering af ansøgningen helt eller delvist. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren dette skriftligt, idet den anfører begrundelsen for afvisningen og oplyser om muligheden for at klage over denne afgørelse, som omhandlet i artikel 6b.«

26. Denne sidstnævnte bestemmelse anfører, at »ansøgeren inden for en frist på to måneder fra den meddelelse, der er omhandlet i artikel 6a, kan anlægge sag ved Cour d'appel de Bruxelles, Gerechtshof te 's-Gravenhage eller Cour d'appel de Luxembourg med påstand om, at der skal ske registrering af ansøgningen«.

27. Artikel 13, punkt C, bestemmer, at den eneret, der gives et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, uden videre »omfatter dets oversættelse til et andet af disse sprog«.

IV — Gennemgang af de præjudicielle spørgsmål

1. *Indledning*

28. Det må give anledning til bekymring, at en ret, hvis kompetence er anerkendt, kan

have så store tvivl om anvendelsen af fællesskabsbestemmelser om varemærker. Det forekommer, at der er en betydelig forvanskning i ordningen, idet det vanskeligt kan antages, at det er så store huller i Den Europæiske Unions lovgivers arbejde, eller at der hos dem, der har til opgave at anvende bestemmelserne, er en manglende forståelse for deres funktion. Uanset årsagen skal Domstolen supplere og lette andres arbejde inden for de fortolkningsrammer, der er afstukket i artikel 234 EF.

2. *Fortolkningskriterier*

29. I forslaget til afgørelse i Merz & Krell-sagen har jeg understreget de fællesskabsretlige varemærkebestemmelsers særlige struktur[19], der nærmest ligesom et løg består af forskellige lag, der ligger oven på hinanden. Det første, helt interne lag er anvendelsesområdet for EF-varemærkeforordningen. Det andet lag består af medlemsstaternes lovgivning, der er harmoniseret i medfør af varemærkedirektivet. I det tredje og sidste lag findes alle medlemsstaternes internationale forpligtelser på varemærkeområdet.

30. I denne sag er der indskudt et yderligere lag mellem de to sidstnævnte lag, nemlig den fælles Benelux-lovgivning om denne form for industriel ejendomsret. De tre medlemsstater i denne økonomiske sammenslutning har harmoniseret deres retsordener på varemærkeområdet, men de har derudover harmoniseret dem med lovgivningen i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, idet de har vedtaget Benelux-loven til gennemførelse af varemærkedirektivet, og dette er naturligvis sket under overholdelse af de forpligtelser, der følger af Pariserkonventionen.

31. De direktivbestemmelser, som de af Gerechtshof stillede spørgsmål henviser til, skal følgelig fortolkes ud fra en helhedsvurdering, idet der må tages hensyn til alle de bestemmelser, der i fællesskabsretten omhandler varemærker.

32. I denne forbindelse må man ikke glemme formålet med varemærkerettens regler, som ganske enkelt er at garantere forbrugeren eller den endelige bruger identiteten i henseende til oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er symboliseret ved det særprægede tegn, således at den kan adskilles fra varer eller tjenesteydelser af en anden oprindelse, og således at der herved bidrages til, at der på det indre marked skabes en situation med reel konkurrence[20]. For at nå dette mål giver varemærket indehaveren en række rettigheder og beføjelser, som skal ses i lyset af dette sidstnævnte formål. De retlige fordele, som

19 — Jf. forslaget til afgørelse, punkt 23-29.

20 — Jf. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 14, og af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 24.

varemærket giver indehaveren, har til formål, at forbrugeren kan adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra varer og tjenesteydelser af en anden oprindelse. Fordelene kan som sådanne være genstand for begrænsninger, der navnlig er begrundet i den offentlige interesse i, at visse betegnelser holdes til rådighed i størst muligt omfang (»friholdelsesbehov«).

33. Når alt kommer til alt, er forholdet mellem de rettigheder, der er forbundet med indehavelsen af et registreret varemærke, og selve varemærket bestemt af, at dette er et middel. Dette er grunden til, at der ved fastlæggelsen af det nøjagtige indhold af den eneret, som varemærkeindehaveren gives, må tages hensyn til varemærkets grundlæggende funktion [21].

3. *Bedømmelsen af det fornødne særpræg [spørgsmål 1 a), 2, 3, 6, 8 a) og 9]*

34. Den nationale ret ønsker med disse spørgsmål oplyst, hvilken karakter den retlige bedømmelse af, om et tegn er egnet til at udgøre et varemærke, skal have.

35. Retten ønsker for det første [spørgsmål 1 a), 2 og 3] detaljerede oplysninger om, hvorvidt et tegns egnethed som varemærke skal bedømmes abstrakt eller i forhold til sagens konkrete omstændigheder. Retten har herved anført, at ansøgeren inden anmeldelsen i stort omfang havde anvendt tegnet som varemærke for de samme varer, og at det fremgår af en undersøgelse, at tegnet for de nævnte varer og tjenesteydelser ikke forveksles i kundekredsen.

36. Jeg skal indledningsvis se bort fra den formulering, der er anvendt af Gerechtshof, som henviser til særlige faser i den gældende procedure i national ret: BVM's første undersøgelse [spørgsmål 1 a)], BVM's bedømmelse af de af ansøgeren rejste indvendinger (spørgsmål 2) og den efterfølgende retlige kontrol (spørgsmål 3). Hvad angår den konkrete tilrettelæggelse af registreringsproceduren indeholder varemærkedirektivet intet herom, men bestemmer derimod, at medlemsstaterne fuldt ud har frihed på området [22]. Domstolens svar skal derfor henvise til den undersøgelse, der er foretaget af den »myndighed, der har kompetence i henhold til national ret«.

37. Af tilsvarende årsager skal henvisningen til »de absolutte registreringshindringer, der er gengivet i artikel 3, stk. 1,

21 — Jf. HAG GF-dommen, præmis 14 in fine.

22 — Femte betragtning til direktivet.

sammenholdt med artikel 2 i [...] første direktiv« heller ikke tillægges nogen særskilt betydning. Selv om det er korrekt, at undersøgelsen af den første af de omstændigheder, som den nationale ret har henvist til, på grund af fællesskabsbestemmelsens opbygning er omfattet af de absolutte registreringshindringer, er den anden — der vedrører risikoen for vildledning eller forveksling — omfattet af de relative registreringshindringer i artikel 4. Da direktivet er neutralt i forhold til medlemsstaternes valg af procedure, er der under alle omstændigheder — hvilket jeg kraftigt skal understrege — intet til hinder for, at det i retsordenen bestemmes, at der sker en samtidig prøvelse af de to spørgsmål. Domstolens svar skal tage denne omstændighed i betragtning.

38. Det kan på grundlag heraf fastslås, at bedømmelsen af de betingelser, der er nødvendige for at opnå den beskyttelse, der følger af varemærkeretten, grundlæggende skal være af konkret art, således at den skal tage hensyn til faktiske omstændigheder af forskellig art, således som det helt klart følger af den ubetingede bestemmelse i Pariserkonventionens artikel 6e, punkt C, stk. 1 [23].

39. Ved anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra a), der knytter sig til bestemmelserne i artikel 2, skal den kompetente myndighed under den tilsvarende fase af proceduren tage hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte tegn kan gengives grafisk, ligesom det skal være egnet til at adskille. For så vidt angår ordmærker, som i tvisten i hovedsagen, er det vanskeligt at forestille sig, at det kan være anderledes [24]. Alene en sådan undersøgelse kan være af en vis abstrakt karakter.

40. Straks herefter skal den kompetente myndighed efterprøve, om tegnet opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), det vil sige, om det gør det muligt at adskille de pågældende varer og tjenesteydelser, og ikke er beskrivende eller en artsbetegnelse for disse varer eller tjenesteydelser. Hver af disse betingelser er uafhængige af de andre og kræver en selvstændig undersøgelse, selv om de samme tegn i praksis ofte kan være omfattet af flere af disse tilfælde [25]. Det skal ligeledes afgøres, om tegnet trods dets manglende særpræg i henhold til de nævnte litra i bestemmelsen har fået et sådant særpræg ved brug, hvilket der er hjemmel for i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3.

Det følger af denne bestemmelse, at tegn, der opfylder betingelserne i litra b), c) og d), har »fornødent særpræg«. Uklarheden fra

23 — Jf. punkt 11 ovenfor.

24 — Dette gælder ikke for andre sansefænomener såsom dufte, der ikke kan gengives grafisk (jf. i denne retning mit forslag til afgørelse af 6.11.2001 i sag C-273/00, Sieckmann, dom af 12.12.2002, Sml. I, s. 11737 og 11739).

25 — Et beskrivende tegn mangler generelt, således som Kommissionen har understreget i sine skriftlige indlæg, fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 3, stk. 1, litra b).

lovgivers side må beklages, idet den fører til, at der skal sondres mellem »egnede til at adskille« eller muligt fornødent særpræg (artikel 2), konkret fornødent særpræg [artikel 3, stk. 1, litra b)] og fornødent særpræg som kategori (artikel 3, stk. 3), hvilket forstærker de betydelige vanskeligheder ved en begrebsmæssig afgrænsning.

Den kompetente myndighed skal endvidere sikre, at det tegn, der skal registreres, ikke efter sin art kan vildlede offentligheden for så vidt angår varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse [artikel 3, stk. 1, litra g)], og ikke indebærer risiko for forveksling med andre, ældre varemærker [artikel 4, stk. 1, litra b)].

Undersøgelsen af de faktiske omstændigheder stopper ikke hermed, idet direktivet fastsætter, at tegn, der strider mod den offentlige orden eller sædelighed, skal forbydes eller ophæves [artikel 3, stk. 1, litra f)].

41. Man kan næppe forestille sig, at bedømmelsen af hver af disse betingelser, navnlig af et tegns fornødne særpræg som kategori, kan være abstrakt. Tegnene adskiller, beskriver eller er generiske i forhold til de varer eller tjenesteydelse, som de skal betegne, og i forhold til hvilke der ansøges om beskyttelse [26].

Begrænsningen af beskyttelsen til en eller flere vare- eller tjenesteydelsesklasser og den begrænsning, der følger af varemærkets anvendelsesområde, indebærer, at bedømmelsen af det fornødne særpræg skal foretages i forhold til gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer eller tjenesteydelser på det område, for hvilket der ansøges om registrering [27], hvorved forbrugeren formodes at være »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet« [28].

Trods det af Domstolen nyligt udtalte [29], mener jeg, at det først er fra denne konkrete kvalifikation af gennemsnitsforbrugeren, at sprogfaktoren ligeledes kan bedømmes. Der skal med andre ord tages hensyn til, ikke så meget, om den nævnte forbruger taler det sprog, som tegnet er affattet på, men snarere om det er rimeligt — uafhængigt af det pågældende områdes sprogordning — at forvente, at den forbruger, der anvendes som reference, opfatter tegnet

26 — Jf. vedrørende forvekslingsrisikoen, dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22.

27 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 29.

28 — Jf. som et typisk eksempel dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 30-32.

29 — I dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251 (herefter »BABY-DRY-dommen«) anvendes der fra begyndelsen en engelsktalende forbrugers synspunkt (præmis 42).

som en meddelelse, der kan kvalificeres i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d)[30].

42. Den nationale rets spørgsmål må — for at sammenfatte det anførte — besvares med, at ved bedømmelsen af et tegns egnethed til at udgøre et varemærke skal den kompetente myndighed tage hensyn til bl.a. tegnet, således som det er søgt registreret, alle de relevante forhold og omstændigheder, herunder det eventuelle fornødne særpræg opnået gennem brug eller risikoen for vildledning eller forveksling hos gennemsnitsforbrugeren, hvilken bedømmelse altid skal foretages i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet identificerer.

43. Den nationale ret ønsker ligeledes oplyst, om et beskrivende tegn kan have særpræg blot på grund af det forhold, at det er blevet ansøgt registreret som varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ikke er beskrivende. I benægtende fald, har den nationale ret spurgt, om det er af betydning, at kundekredsen netop på grund af tegnets beskrivende indhold ikke opfatter det som egnet til at adskille alle eller nogle af disse varer eller tjenesteydelser (spørgsmål 6).

44. Som ovenfor anført skal betingelserne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), undersøges hver for sig. Det forhold, at et tegn ikke er beskrivende, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det har fornødent særpræg i vid forstand [dvs. som en kategori, der omfatter de i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), omhandlede tilfælde] eller endnu mindre i streng forstand [i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b)]. Som jeg endvidere ligeledes har anført, er tegn alene særprægede, beskrivende eller generiske i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser. I lighed med andre relevante kendetegn er den beskrivende karakter kun relativ, hvorfor den situation, som Gerechtshof subsidiært har beskrevet, ikke kan foreligge i henhold til varemærkedirektivet.

45. Den nederlandske ret har ligeledes stillet spørgsmål om, hvorvidt en ordning, der gør det muligt at registrere et tegn, hvor beskyttelsen begrænses til varer eller tjenesteydelser, der ikke besidder en bestemt egenskab, er forenelig med varemærkedirektivet [spørgsmål 8 a)].

Der er tale om en mekanisme, der findes i Benelux-bestemmelserne om varemærker,

30 — Det er f.eks. muligt, at arten af et tegn, der skal betegne edb-varer eller -tjenesteydelser ikke alene skal bedømmes i forhold til områdets sprog, men ligeledes i forhold til en bestemt engelsk terminologi, der som bekendt er det talte sprog mellem professionelle og forbrugere i den sektor. Dette gælder ligeledes for fremmedord, der er blevet optaget i det universelle sprog, og som ofte opnår en selvstændig betydning, der ikke nødvendigvis er den samme som på originalsproget. Man kan for eksempel tænke på ordene »light«, »premium«, [...] eller måske endda »baby« eller »dry«.

med »angivelse af afkald« (»disclaimers«), hvorved en ansøger kan give afkald på den beskyttelse, som varemærket giver, for visse varer, der besidder — eller ikke besidder — en bestemt egenskab.

Efter min opfattelse er intet i direktivets tekst til hinder for, at de nationale myndigheder indretter deres registreringsordning således, at der tages hensyn til sådanne angivelser, der i øvrigt, idet de blot præciserer de varer eller tjenesteydelser, som beskyttelsen omfatter, ikke påvirker det grundlæggende formål, nemlig at give forbrugeren mulighed for at adskille den handelsmæssige oprindelse, såfremt myndighederne blot præciserer de varer eller tjenesteydelser, som er gyldigt beskyttet. Nice-arrangementet [31], hvis klassifikation i øvrigt er helt frivillig, ændrer heller ikke herpå.

46. Gerechtshof ønsker endelig oplyst, om det ved denne bedømmelse af tegnet skal tillægges betydning, at der i en anden medlemsstat er blevet registreret et lignende tegn som varemærke for varer og tjenesteydelser af samme art (spørgsmål 9).

47. Varemærkedirektivet har til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger, men ikke at gøre dem ens. De nationale retter er derfor forpligtet til at fortolke de nationale bestemmelser i lyset af direktivets tekst og formål for at nå det med direktivet ønskede resultat og for således at overholde artikel 249, stk. 3, EF [32], og de kan i givet fald forelægge Domstolen præjudicielle spørgsmål.

Der består imidlertid ingen hierarkisk forbindelse, hvor de nationale retter er underlagt Domstolen, eller hvor de indbyrdes er underlagt hinanden. Der er heller ikke nogen forpligtelse til at nå til identiske resultater, ud over at der skal anvendes de samme fortolkningsprincipper. Praksis i en medlemsstat kan derfor ikke være bindende for myndighederne i en anden medlemsstat. Denne praksis kan imidlertid under hensyntagen til en forsigtig fremgangsmåde og gensidighed og loyalitet, der bygger på formålet med det ovenfor angivne resultat, udgøre en nyttig angivelse — herunder navnlig begrundelsen — som den kompetente myndighed kan medtage i sin bedømmelse af et tegns særpræg.

4. *Beskrivende varemærker [spørgsmål 4 a)]*

48. Varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), forbyder varemærker, som udelukkende består af tegn, der i omsætningen kan

31 — Nævnt i fodnote 4.

32 — Jf. inden for området for det harmoniserede varemærke, dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 22.

tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.

49. Gerechtshof har vedrørende denne slags tegn og angivelser, der lakonisk er grupperet under kvalifikationen »beskrivende«, spurgt Domstolen om følgende:

— forbuddets rækkevidde og om det omfatter tegn og angivelser, der beskriver tjenesteydelsen eller varen, men som hverken er de eneste eller mest benyttede hertil

— hvilken betydning antallet af konkurrenter, der kan have en interesse i at anvende betegnelserne, kan have på bedømmelsen af betegnelsernes beskrivende karakter, samt under samme omstændigheder relevansen af det forhold, at de rettigheder, der er forbundet med et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, i henhold til de nationale bestemmelser også omfatter dets oversættelse til de øvrige af disse sprog.

50. Gerechtshof har ifølge parternes indlæg stillet disse spørgsmål om beskrivende varemærker, fordi retten er i tvivl om, hvorvidt Benelux-Domstolens praksis fra før vedtagelsen af Benelux-loven blev tilpasset varemærkedirektivet (Kinder-dommen [33] og Juicy Fruit-dommen [34]) kan finde anvendelse i denne sag [35]. Dette spørgsmål kan ikke rejses her. Det tilkommer hverken Domstolen at kontrollere national ret i medlemsstaterne eller regionale unioner, såsom Benelux, eller revidere deres retters praksis. Domstolens opgave er ved præjudicielle sager at give den korrekte fortolkning af fællesskabsretten. Derfor skal hverken indholdet af Benelux-loven før dens tilpasning til varemærkedirektivet eller den fortolkning, som den har været genstand for ved de kompetente retter, behandles her. Opgaven er en anden: Det drejer sig om at fastlægge rækkevidden af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), for beskrivende varemærker.

51. Denne bestemmelse er til hinder for varemærker, der kaldes beskrivende, idet denne form for gengivelser af tegn og varer mangler fornødent særpræg, hvilket beror

33 — Dom af 19.1.1981, sag A 80/3, Ferrero mod Ritter, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1981, vol. 2, s. 69.

34 — Dom af 5.10.1982, sag A 81/4, Wrigley mod Benzon, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1982, vol. 3, s. 20.

35 — Ifølge denne retspraksis skal der ved afgørelsen af, om et tegn er beskrivende, tages hensyn til: a) spørgsmålet om de ord, der danner varemærket, er de eneste egnede udtryk til at betegne varen, eller om det tværtimod er muligt at anvende synonymer, b) om disse ord betegner en væsentlig egenskab ved varen ud fra et forretningsmæssigt synspunkt eller kun en accessorisk egenskab, c) varens art og den tilsigtede kundekreds' sammensætning, d) varemærkets omdomme. Tegn, der uden at være beskrivende hentyder til varen eller tjenesteydelsen, kan registreres som varemærker.

på, at når man betegner en genstands art, beskaffenhed, mængde eller enhver anden egenskab, er det selve genstanden, man betegner. Da sådanne tegn ikke individualiserer, og netop fordi de ikke individualiserer, kan intet gøre dem egnede til at adskille indehaverens varer og tjenesteydelser fra andres.

I bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter kan der ikke desto mindre indgå visse betragtninger vedrørende almene hensyn af en anden art.

52. Som Kommissionen har understreget i sine indlæg, vedrører det af den nationale ret stillede spørgsmål anvendelsen — i sammenhæng med varemærkedirektivet — af det såkaldte friholdelsesbehov, hvilket udledes af den tyske doktrin (»Freihaltebedürfnis«). Ifølge dette findes der, ud over hindringer, der er forbundet med et eventuelt manglende særpræg, betragtninger af almen interesse, der begrunder, at mulighederne for registrering af visse tegn begrænses, således at de frit kan anvendes af alle erhvervsdrivende.

53. Domstolen har præciseret disse betragtningers rækkevidde inden for rammerne af varemærkedirektivet i Windsurfing Chiemsee-dommen.

54. Domstolen bemærkede, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at beskrivende tegn frit kan bruges af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke [36].

55. Hvad angår betegnelser for den geografiske oprindelse fastslog Domstolen, at der består en almen interesse i at holde dem til rådighed, bl.a. på grund af deres evne til at angive der pågældende varers egenskaber samt at fremkalde positive følelser [37]. Dette forbehold, der vedrører »angivelser, der [...] kan tjene til at betegne [...] (den) geografiske oprindelse«, indebærer, at den kompetente myndighed skal vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante kundekredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer (hvilket er tilfældet med geografiske steder, der allerede er kendte for de pågældende varer), eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden [38].

36 — Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25.
37 — Samme dom, præmis 26.
38 — Samme dom, præmis 29-31.

56. Det samme ræsonnement gælder mutatis mutandis for alle kategorier af beskrivende tegn[39].

57. Domstolen var således af den opfattelse, at artikel 3, stk. 1, litra c), stiltiende indebærer et krav om, at der skal tages hensyn til en almen interesse i at holde visse tegn til rådighed, uden at dette krav nødvendigvis skal have den konkrete, aktuelle eller tungtvejende karakter, det er tildelt i tysk retspraksis om friholdelsesbehovet. En undersøgelse af denne art er til gengæld ikke mulig inden for rammerne af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, idet denne bestemmelse ikke giver mulighed for at sondre mellem særpræget afhængig af den formodede interesse i at udelukke enerettigheder for det geografiske navn, således at andre virksomheder kan gøre brug deraf[40].

58. Jeg skal ligeledes nævne, at BABY-DRY-dommen ikke gentager denne retspraksis, selv om den ikke udtrykkeligt modsiger den. Dommen fortolkede ganske vist varemærkeforordningen og ikke varemærkedirektivet, men de to tekster skal anvendes ensartet.

I denne dom anførtes det således i præmis 37, at formålet med forbuddet mod at registrere tegn eller angivelser, der udelukkende er beskrivende, er at forhindre, at der registreres tegn eller angivelser som varemærker, der på grund af deres lighed med almindelige måder at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres egenskaber på, ikke kan opfylde funktionen om at identificere den virksomhed, der markedsfører dem, og som derfor ikke har det særpræg, som denne funktion forudsætter.

59. Denne nyere dom indeholder således ingen henvisning til friholdelsesbehovet som alment hensyn. Det er korrekt, at dette spørgsmål — i modsætning til i Windsurfing Chiemsee-sagen — ikke udtrykkeligt blev behandlet[41], men det er ikke desto mindre rigtigt, at sagsøgeren havde rejst dette spørgsmål under henvisning til, at det ræsonnement, der var anlagt af Retten i Første Instans, til en vis grad indebar en accept af et friholdelsesbehov, og at Domstolen undgik spørgsmålet, idet den foretrak at træffe en generelt formuleret afgørelse. Der består derfor en vis usikkerhed hvad angår anvendelsen af et sådant friholdelsesbehov i fællesskabsretten, hvilken usikkerhed det tilkommer Domstolen at fjerne ved udtrykkeligt at gentage eller afvise den tidligere doktrin.

39 — Dette følger af ordlyden af Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 26 (»navnlig«) og af den generelle formulering af præmis 35.

40 — Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 35 og 48.

41 — Den anfægtede dom fra Retten i Første Instans indebar ikke en bedømmelse, der byggede på disse betragtninger.

60. Over for en sådan uafklarethed må det foretrækkes, at muligheden for i bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter at medtage betragtninger af almen interesse, der har til formål at opretholde en vis grad af rådighed, bevares, således som Domstolen understregede i Windsurfing Chiemsee-dommen [42].

61. Der har for nylig vist sig en tendens til — og dette især fra sektorer, hvis upartiskhed der kan rejses tvivl om — at påstå, at varemærkeretten i modsætning, hvad man indtil har troet, ikke indebærer noget monopol på de tegn, der er genstand herfor. Det hævdes dels, at den således skabte eneret alene kan udøves for de goder og varer, der er opregnet, dels, at de beskrivende udtryk, der er medtaget i et varemærke, under alle omstændigheder fortsat kan anvendes helt frit.

Dette ræsonnement forekommer mig at være forkert. For det første er monopoler altid relative: afgrænset til bestemte varer, et territorium, et bestemt tidspunkt. Varemærket giver ikke monopol på udtrykket, men netop dets anvendelse som varemærke, og er herudover ubegrænset i tid. For det andet indebærer varemærket et privilegium, der giver en erhvervsdrivende mulighed for at tilegne sig et tegn som betegnelse for hans varer eller tjenesteydelser. Dette privilegium er endnu mere eksorbitant, når det henviser til dagligdagsudtryk. Det er rimeligt og naturligt, at den offentlige myndighed kan belønne tegn, der er opfindsomme eller fantasifulde [43], ved at give dem en bedre beskyttelse, og at myndigheden underkaster andre varemærker, der kun afspejler den pågældende vares bestanddele eller egenskaber, strengere betingelser for at opnå beskyttelse. Det forekommer mig heller ikke at være tilpasset den økonomiske udvikling og virksomhedsåndens fremme, at erhvervsdrivende, der allerede er etablerede, kan registrere samtlige tænkelige sammensætninger eller de mest effektive sammensætninger til skade for nye erhvervsdrivende, som tvinges til at anvende fantasifulde betegnelser, der er vanskeligere at huske eller at indarbejde.

Af de anførte grunde, og i mangel af en udtrykkelig tilkendegivelse for Domstolen, er det min opfattelse, at det i Windsurfing Chiemsee-dommen fastslåede princip, hvorefter et friholdelsesbehov i et vist omfang anerkendes inden for Fællesskabets varemærkeret, fortsat er gældende.

62. Gerechtshof spørger ligeledes, hvilken virkning, det kan have på bedømmelsen af angivelsers beskrivende karakter, at retten til et varemærke, der er affattet på et af

42 — Jeg er i øvrigt ikke påvirket af det forhold, at dette synspunkt ifølge Procter & Gamble svarer til »en forældet opfattelse af varemærker« (BABY-DRY-dommen, præmis 30).

43 — De har et større særpræg. Jf. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18.

Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, ifølge de nationale bestemmelser omfatter dets oversættelse til de øvrige af disse sprog.

63. De nationale myndigheder skal ved gennemførelsen af varemærkedirektivet sikre, at direktivets bestemmelser sættes i kraft på de områder, der er omfattet af deres suverænitet. Hvis man på et bestemt område har valgt en varemærkeordning, der omfatter flere forskellige sprogregioner, er det i overensstemmelse med varemærkedirektivets formål, at der ved bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter foretages en undersøgelse for hvert af de pågældende sprog.

5. Sammensatte ordmærker [spørgsmål 5 a) og 5 b)]

64. Den nationale ret ønsker oplyst, om et tegn, der består af forskellige bestanddele, som alle mangler fornødent særpræg, i princippet kan have det fornødne særpræg, eller om det alene har særpræg, når sammensætningen af elementer overstiger summen af bestanddelene. Retten ønsker herved ligeledes oplyst, om eksistensen af synonymer eller karakteren af den betegnede egenskab — væsentlig eller accessorisk — skal tillægges betydning.

65. Jeg skal for det første understrege, at en sammensætning af bestanddele, der hver for sig mangler fornødent særpræg, kan have særpræg, såfremt sammensætningen står for mere end blot summen af dens bestanddele.

66. Det skal således afgøres, i hvilke tilfælde en sammensætning skaber et tegn, der er andet end den simple sum af dens bestanddele.

67. Det samme problem forelå i BABY-DRY-dommen. Domstolen fastslog, at ved sammensatte ordmærker skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. *Enhver tydelig afvigelse* i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke [44].

Domstolen undersøgte derefter konkret ordkombinationen »Baby-dry« og udtalte, at ordet ud fra en engelsktalende forbrugers

44 — BABY-DRY-dommen, præmis 40.

synsvinkel består af udtryk, der er beskrivende i sig selv, men deres strukturelt usædvanlige sammenstilling er ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber. Ordkombinationen kan derfor have en adskillelsesfunktion og kan ikke nægtes registrering [45].

68. Dommen er problematisk på flere punkter.

For det første — som jeg allerede har anført — rejser den tvivl hvad angår anvendelsen af det princip, der knap to et halvt år tidligere blev fastslået ved Windsurfing Chiemsee-dommen vedrørende anerkendelse af friholdelsesbehovet.

For det andet, hvilket jeg ligeledes har anført, forudsætter den, at den gennemsnitsforbruger, der anvendes som reference, har engelsk som modersmål, mens fordelen ved den omtvistede ordsammensætning netop var at videregive en meget beskrivende meddelelse til en kundekreds, der talte forskellige sprog, og hvorom det må formodes, at de har et elementært kendskab til vor tids lingua franca.

45 — Samme dom, præmis 42-44.

For det tredje foretog Domstolen en bedømmelse af faktiske forhold, såsom de sandsynlige forbrugeres opfattelse af en ordsammensætnings beskrivende karakter, hvilket ikke tilkommer en appelinstans, og hvortil Domstolen ikke råder over de nødvendige instrumenter, idet der ikke var fremlagt noget bevis i form af en sagkyndig udtalelse om spørgsmålet [46].

69. Jeg er heller ikke enig i det foreslåede kriterium for, hvornår en sammensætning af beskrivende elementer har fornødent særpræg. Ifølge Domstolen er det herved tilstrækkeligt, at der er »*enhver tydelig afvigelse*« mellem de ord, der sædvanligvis anvendes for at betegne varen eller dens væsentligste egenskaber, og den pågældende ordsammensætning.

Uden den modifikation, der kan følge af anvendelsen af overvejelser vedrørende friholdelsesbehovet, som ikke nævnes i dommen, er dette begrænsede kriterium ikke

46 — Uden at kaste mig ud i en dybtgående marketingsundersøgelse forekommer det åbenbart, at de almindelige købere af bleer er i den fødedygtige alder. De skal endvidere ifølge dommen have engelsk som modersmål. Domstolen besluttede uden støtte i noget ydre bevis at fremkomme med sin egen vurdering af den pågældende ordkombinations beskrivende karakter, selv om kun en af dommerne var engelsktalende, og selv om alle tilsyneladende var over den nævnte lykkelige alder. Da Domstolen herudover erklærede, at »Baby-dry« er en strukturelt usædvanlig sammenstilling og et ukendt udtryk i det engelske sprog, anlagde den et for akademisk synspunkt. Den skulle have spurgt, om denne sammensætning ikke snarere kunne fremme en semantisk overvejelse af denne type: »The product keeps my *baby dry*«. Hvis man endelig i stedet som referenceperson havde anvendt en europæisk forbruger af den pågældende alder, der eventuelt kendte de to ord, havde det været muligt at fastslå, at den valgte syntaks svarede til syntaksen i romanske sprog.

tilstrækkeligt til at garantere, at varemærker i det væsentlige ikke er af beskrivende karakter.

70. Der er imidlertid tale om en helt ny afgørelse, som Domstolen i øvrigt traf i plenum, således at det sandsynligvis er nytteløst at anmode om en ændring af retspraksis. Jeg skal derfor alene foreslå, at en afvigelse med henblik på artikel 3, stk. 1, litra c), anses for at være tydelig, når den påvirker tegnets vigtige elementer, enten vedrørende dets form eller dets betydning. Hvad angår formen foreligger denne afvigelse hver gang, at den sproglige nydannelse er mere end summen af de ord, den indeholder, på grund af sammensætningens usædvanlige eller fantasifulde karakter. Hvad angår betydningen er afvigelsen tydelig, hvis det, som det sammensatte tegn genkalder, ikke er helt sammenfaldende med summen af de angivelser, som de beskrivende elementer anfører.

71. Dette synspunkt er i overensstemmelse med den opfattelse, jeg fremførte i Philips-sagen (sag C-299/99) vedrørende varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e)[47]. Denne bestemmelse udelukker »tegn, som udelukkende består af [visse udformninger]« fra registrering, mens artikel 3, stk. 1, litra c), udelukker »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der [...] kan tjene til at betegne«, fra registrering. Selv om det er korrekt, at disse to bestemmelser har forskellige formål, tilsiger paralleliteten mellem de to tekster, at der træffes en ensartet løsning for de to tilfælde.

72. Jeg fandt imidlertid allerede i denne anledning, at der ved rent tekniske udformninger i litra e), andet led, må forstås udformninger, hvis væsentligste kendetegn kan tilskrives, at der skal opnås et teknisk resultat. Når jeg ændrede min fortolkning ved at henvise til »væsentligste egenskaber«, var det for at præcisere, at en udformning, der kun medtager et *mindre* element, der er vilkårligt *ud fra et funktionelt synspunkt*, såsom en farve, ikke kan undgå forbuddet.

Inden for rammerne af litra c) er det heller ikke muligt at anerkende, at en hvilken som helst forskel er virksom, idet dette alene gælder for virkningen af forskelle, der er relevante for beskrivelsen.

73. For så vidt angår forbuddet mod at registrere funktionsbetingede udformninger som varemærker, fandt jeg, at selv om det alene tjener til at udelukke en mindre risiko for, at varemærkeretten ikke uberettiget trænger ind på patentrettens område, bør denne risiko ikke accepteres af almene hensyn, idet de erhvervsdrivende kan beskytte deres varer ved at tilføje vilkårlige elementer.

47 — Forslag til afgørelse af 23.1.2001, hvori der blev afsagt dom den 18.6.2002, Sml. I, s. 5475 og 5478, på s. 5490.

74. Et tilsvarende ræsonnement kan anvendes i denne sag: Forbuddet mod beskrivende varemærker giver alle mulighed for frit at råde over tegn, der betegner varer eller tjenesteydelser eller deres væsentligste egenskaber. Selv om det er korrekt, at varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, ikke giver varemærkeindehaveren ret til at anfægte anvendelse af sådanne angivelser, er det ligeledes korrekt, at muligheden for at registrere beskrivende varemærker uberettiget hindrer en del af de erhvervsdrivende i at anvende disse angivelser *som varemærker* og gør den oprindeligt opnåede fordel til en rettighed, der let udtømmes, nemlig retten til beskrivende begreber med en positivt ladet betydning, permanent vedrørende de pågældende varer. Jeg kan ikke forstå, hvorfor retsordenen skal tåle denne risiko for nedbrydning, når de erhvervsdrivende uden vanskeligheder kan nå til løsninger, der er fantasifulde og originale.

75. Det følger endelig af det anførte, at betragtningerne om, hvorvidt der findes synonymer, eller hvorvidt tegnets beskrivende indhold er væsentligt eller accessorisk, ikke er relevante, når det drejer sig om at undersøge tegnets beskrivende karakter.

76. Gerechtshof ønsker oplyst, om det ved undersøgelsen af den beskrivende karakter af et tegn, der består af beskrivende elementer, skal tillægges betydning, at beskyttelsen af varemærket, der er affattet på et af de nationale eller regionale sprog, omfatter dets oversættelse til de øvrige af disse sprog.

77. Som jeg allerede har anført[48], er det, hvis man på et bestemt område har valgt en varemærkeordning, der omfatter flere forskellige sprogregioner, i overensstemmelse med varemærkedirektivets formål, at der ved bedømmelsen af et tegn beskrivende karakter foretages en undersøgelse for hvert af de pågældende sprog.

6. Særegenhederne i Benelux-retten

78. Den forelæggende ret har med spørgsmål 7 a) spurgt om den virkning, der skal tillægges den undersøgelse, som BVM skal foretage i henhold til national ret, navnlig for så vidt angår bestemmelserne om varemærker, der »åbenbart ikke kan godkendes«, samt for så vidt angår de pågældende regeringers fælles bemærkninger til ændringsprotokollen til Benelux-loven[49].

79. Dette spørgsmål kræver klart ikke en fortolkning af fællesskabsretten, men af den gældende retspraksis i Benelux-landene, hvilket ikke er omfattet af Domstolens kompetence. Dette spørgsmål må derfor afvises.

48 — Jf. ovenfor, punkt 62 og 63.
49 — Jf. ovenfor, punkt 23.

Forslag til afgørelse

80. Jeg skal under henvisning til det anførte foreslå Domstolen at besvare de af Gerechtshof te 's-Gravenhage stillede præjudicielle spørgsmål på følgende måde:

»1) Den kompetente myndighed skal ved sin bedømmelse af, om et tegn er egnet til at udgøre et varemærke i henhold til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, ud over tegnet, således som det er søgt registreret, tage hensyn til alle de relevante forhold og omstændigheder, herunder opnåelsen af et eventuelt særpræg ved brug eller risikoen for vildledning eller forveksling set ud fra gennemsnitsforbrugerens synspunkt, og bedømmelsen skal altid foretages i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet identificerer.

2) Det forhold, at et tegn ikke er beskrivende, er ikke ensbetydende med, at tegnet har fornødent særpræg; tegn har særpræg, er beskrivende eller generiske udelukkende i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser.

3) Direktivet er ikke til hinder for en national ordning, der giver en ansøger mulighed for at give afkald på den beskyttelse, som varemærket giver, for varer, der har en særlig egenskab eller mangler denne egenskab.

4) Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), forbyder ikke kun registrering af beskrivende tegn, som nu for de berørte sektorer indebærer en forbindelse med den pågældende varegruppe, som varemærke; bestemmelsen finder ligeledes anvendelse på andre tegn, der med en vis rimelig sandsynlighed for fremtiden vil kunne anvendes i disse sektorer.

5) Hvis man på et bestemt område, hvor direktivet finder anvendelse, har valgt en varemærkeordning, der omfatter flere forskellige sprogregioner, er det i overensstemmelse med varemærkedirektivets formål, at der ved bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter foretages en undersøgelse for hvert af de pågældende sprog.

6) Hvad angår sammensatte ordmærker skal deres eventuelt beskrivende karakter bedømmes ikke alene i forhold til hvert af de pågældende ord selvstændigt, men ligeledes i forhold til den helhed, de danner. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den ordsammensætning, der ønskes registreret, i forhold til den terminologi, der anvendelse af den pågældende forbrugergruppe i daglig sprogbrug til at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentligste egenskaber, er egnet til at give denne ordsammensætning særpræg. En afvigelse er herved tydelig, når den påvirker de vigtige elementer ved tegnets form eller betydning.«