FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 31. januar 2002 [1]

1. Nærværende anmodning om præjudiciel afgørelse, som er den første, der er indgivet af Benelux-Domstolen, vedrører vurderingen af sammensatte ordmærkers fornødne særpræg. Dette spørgsmål er i lignende sammenhæng og blandt andre spørgsmål genstand for sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mod Benelux-Merkenbureau, vedrørende en præjudiciel forelæggelse indgivet af Gerechtshof te 's-Gravenhage, appelretten i Haag.

De faktiske omstændigheder i hovedsagen

2. Den 18. marts 1996 indgav Campina Melkunie BV (herefter »Campina«) en ansøgning til Benelux-Merkenbureau (Benelux-varemærkemyndigheden, herefter »varemærkemyndigheden«) om registrering af varemærket BIOMILD for varer i klasse 29, 30 og 32 (levnedsmidler og drikkevarer).

3. Ved skrivelse af 3. september 1996 gav varemærkemyndigheden Campina den meddelelse, der er foreskrevet i artikel 6a, stk. 3, i Benelux-landenes fælles lov om varemærker (Eenvormige Beneluxwet, herefter »Benelux-loven«). Campina bestred de i den nævnte skrivelse anførte grunde, men varemærkemyndigheden gav den 7. marts 1997 virksomheden meddelelse om afslag på at registrere det ansøgte varemærke. I medfør af Benelux-lovens artikel 6b anlagde Campina derefter sag ved Gerechtshof te 's-Gravenhage, appelretten i Haag, men fik ikke medhold.

4. »Bio« er en forstavelse, der hyppigt anvendes til at betegne en bestemt ægthed af levnedsmidler, mens »mild« betyder »mild« på nederlandsk. »Biomild« er et nyt ord i den forstand, at det ikke fandtes i det nederlandske sprog før registreringsansøgningen. Der findes såvel for »Bio« som for »mild« synonymer, der med rimelighed kan finde anvendelse med henblik på at gøre det klart for offentligheden, at det pågældende produkt besidder en kombination af de egenskaber, der betegnes med de nævnte udtryk.

5. Campina har siden september 1996 gjort udstrakt brug af varemærket BIOMILD og har reklameret stærkt for de

1 — Originalsprog: spansk.

produkter, der tilbydes under dette mærke, således at det allerede på det tidspunkt, da varemærkemyndigheden besluttede at afslå at registrere det ansøgte mærke (den 7.3.1997), måtte antages, at dette tegns særpræg var blevet væsentligt forøget, eller at et særpræg i det mindste var blevet opnået som følge af dets almindelige brug.

6. Hoge Raad der Nederlanden, som hovedsagen blev indbragt for ved kassationsappel, har forelagt Benelux-Domstolen ni præjudicielle spørgsmål.

7. Benelux-Domstolen fandt, at det for at kunne besvare tre af disse spørgsmål var nødvendigt at fortolke artikel 2 og artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«), eftersom begrebet »ethvert fornødent særpræg« i Benelux-loven er sammenfaldende med begrebet »fornødent særpræg« i direktivet (og med det tilsvarende begreb i Pariserkonventionen).

De forelagte præjudicielle spørgsmål

8. Ved dom af 26. juni 2000 besluttede Benelux-Domstolen at udsætte sagen og at forelægge De Europæiske Fællesskabers Domstol følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

»1) Skal direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, fortolkes således, at bestanddele, har tilstrækkeligt særpræg til at kunne tjene som mærke for de pågældende varer, i princippet skal besvares bekræftende, også såfremt disse bestanddele hver for sig ikke har fornødent særpræg til at adskille disse varer fra andre varer, og at det kun forholder sig anderledes, når der foreligger yderligere omstændigheder, f. eks. såfremt det nye ord udgør en nærliggende og for alle umiddelbart forståelig betegnelse for en kombination af egenskaber, der er kommerciel vigtig, og som ikke kan betegnes anderledes end ved det nye ord?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, må det da antages, at et tegn, der består af et nyt ord, som er sammensat af forskellige bestanddele, der hver især i sig selv mangler fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, heller ikke selv har fornødent særpræg, og at det

kun forholder sig anderledes under yderligere omstændigheder, der fører til, at kombinationen af bestanddelene er mere end summen af delene, f.eks. når det nye ord er udtryk for en vis kreativitet?

3) Gør det nogen forskel for besvarelsen af det andet spørgsmål, om der findes synonymer for hver af de bestanddele, som tegnet består af, således at ansøgerens konkurrenter, som vil gøre det klart for offentligheden, at også deres varer besidder den kombination af egenskaber, som betegnes med det nye ord, rimeligvis også kan gøre dette ved at benytte disse synonymer?«

Bedømmelse af de præjudicielle spørgsmål

9. Som jeg allerede har nævnt, er de spørgsmål, som Benelux-Domstolen har forelagt, identiske med dem, som Gerechtshof te 's-Gravenhage har forelagt i sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, der vedrører registreringen af tegnet »Postkantoor«.

10. Af denne grund tillader jeg mig at henvise til, hvad jeg har anført i mit forslag til afgørelse af dags dato, navnlig til punkt 35-48 og 65-76.

Forslag til afgørelse

11. Jeg foreslår Domstolen, at den besvarer anmodningen om præjudiciel afgørelse, der er indgivet af Benelux-Domstolen, på følgende måde:

»1) Ved bedømmelsen af, om et tegn kan udgøre et varemærke, skal den kompetente myndighed 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 blevet anmeldt, tage hensyn til de øvrige relevante omstændigheder, herunder om der eventuelt er opnået fornødent særpræg som følge af brug, eller risikoen for vildfarelse eller forveksling set ud fra en gennemsnitsforbrugers synspunkt, og altid i relation til de omfattede varer eller tjenesteydelser.

2) For så vidt angår varemærker, der er sammensat af ord, skal den beskrivende karakter ikke alene bedømmes i forhold til hvert af ordene betragtet for sig, men også under hensyn til den helhed, de udgør. Enhver tydelig forskel mellem det, der udtrykkes med ordkombinationen, der ønskes registreret, og de udtryk, der anvendes i daglig sprogbrug af den pågældende forbrugergruppe til at betegne varen, tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, er egnet til at give denne ordkombination et fornødent særpræg. I den forbindelse anses en forskel for tydelig, såfremt den vedrører væsentlige bestanddele af tegnets form eller betydning.«