DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

16. september 2004 *

I sag C-404/02,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 3. september 2002, registreret den 12. november 2002, i sagen:

Nichols plc

mod

Registrar of Trade Marks,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne C. Gulmann (refererende dommer), J.-P. Puissochet, R. Schintgen og N. Colneric,

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: D. Ruíz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Múgica Arzamendi,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 27. november 2003,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Nichols plc ved C. Morcom, QC

— Det Forenede Kongeriges regering ved P. Ormond, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander

— den græske regering ved G. Skiani og S. Trekli, som befuldmægtigede

— den franske regering ved G. de Bergues og A. Bodard-Hermant, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 15. januar 2004,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 6, stk. 1, litra a), 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).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en sag mellem Nichols plc (herefter »Nichols«), som er et selskab i Det Forenede Kongerige, og Registrar of Trade Marks (direktør for kontoret for registrering af varemærker) vedrørende et afslag på registrering af et almindeligt udbredt efternavn som varemærke for visse varer.

Retsforskrifter

3 Artikel 2 i direktiv 89/104, der har overskriften »Varemærkers form«, er affattet som følger:

»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.«

4 Samme direktivs artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer:

»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

[...]«

5 Artikel 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer:

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

a) sit eget navn og sin adresse

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

[...]«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 Nichols indgav en ansøgning til Registrar of Trade Marks om registrering af efternavnet »Nichols« som varemærke for bl.a. salgsautomater og for føde- og drikkevarer, der almindeligvis sælges i disse automater.

7 Ved afgørelse af 11. maj 2001 imødekom Registrar of Trade Marks ansøgningen med hensyn til salgsautomaterne, men afslog ansøgningen i øvrigt.

8 Registrar of Trade Marks anførte, at efternavnet »Nichols«, herunder den fonetisk tilsvarende form »Nicholls« og entalsformen »Nichol«, er almindeligt udbredt i Det Forenede Kongerige, henset til antallet af abonnenter, der er opført under dette navn i telefonbogen for London.

9 Med hensyn til føde- og drikkevarerne er et sådant efternavn derfor ikke i sig selv egnet til at oplyse, at varerne kommer fra en og samme virksomhed. Henset til den

omhandlede form for virksomhed og den potentielle størrelse af markedet for disse varer vil efternavnet »Nichols« kunne anvendes af andre producenter og leverandører. Sandsynligheden for, at offentligheden vil antage, at der kun findes en enkelt virksomhed på markedet, der handler under det nævnte efternavn, er således lille. Derfor mangler varemærket, som omfatter dette efternavn, fornødent særpræg for føde- og drikkevarerne.

10 Med hensyn til salgsautomaterne er markedet derimod mere specielt, og der er færre erhvervsdrivende på dette marked. Derfor kan varemærket registreres for disse varer.

11 Nichols har iværksat appel af afgørelsen af 11. maj 2001 ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Nævnte ret har bemærket, at opfattelsen hos United Kingdom Trade Marks Registry (Det Forenede Kongeriges varemærkekontor) er, at der bør udvises forsigtighed med registrering af navne, navnlig almindeligt udbredte efternavne, med henblik på at sikre, at der ikke gives en urimelig fordel til den, der først ansøger om et sådant navn. Generelt gælder det, at jo mere almindeligt navnet er, desto mindre indstillet er varemærkekontoret på at imødekomme ansøgningen om registrering uden bevis for, at navnet reelt har fået særpræg. Nævnte kontor tager endvidere hensyn til, hvor mange varer og tjenesteydelser og hvor mange mennesker med samme navn eller et lignende navn der vil kunne blive berørt af registreringen.

13 Den forelæggende ret har anført, at spørgsmålet er, om et helt almindeligt efternavn skal anses for at mangle fornødent særpræg, indtil det som følge af brug har fået et sådant særpræg.

14 Efter den forelæggende rets opfattelse bør der tages hensyn til den begrænsning af varemærkets retsvirkninger, som er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 vedrørende tredjemands brug af sit eget navn. Ifølge den forelæggende ret gælder det, at jo videre denne potentielle begrænsning er, desto mindre betydning vil registreringen have for de berørte personer. Der skal derfor tages stilling til, i hvilket omfang begrænsningerne i artikel 6 i direktiv 89/104 er relevante, når det drejer sig om at fastslå, hvorvidt det varemærke, der søges registreret, har fornødent særpræg.

15 I denne forbindelse ønsker den forelæggende ret oplyst, om artikel 6, stk. 1, litra a), er begrænset til at omfatte navne på fysiske personer, eller om bestemmelsen også finder anvendelse på selskabers navne. Den ønsker endvidere oplyst, hvad der skal forstås ved udtrykket »redelig markedsføringsskik« i bestemmelsen.

16 Under disse omstændigheder har High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal, og i givet fald under hvilke omstændigheder, et varemærke (dvs. et »tegn«, der opfylder kravene i artikel 2 i direktiv 89/104/EØF), som består af ét enkelt efternavn, udelukkes fra registrering på grund af, at det i sig selv »mangler fornødent særpræg«, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)?

2) (a) Skal eller (b) kan et sådant tegn, inden det ved brug har fået fornødent særpræg, udelukkes fra registrering, hvis det er et almindeligt efternavn i den medlemsstat, hvori varemærket søges registreret, eller hvis det er et almindeligt efternavn i en eller flere andre medlemsstater?

3) Såfremt enten spørgsmål 2(a) eller 2(b) besvares bekræftende, er det da berettiget, at nationale myndigheder afgør spørgsmålet på grundlag af de forventninger, en gennemsnitsforbruger formodes at have i relation til de pågældende varer/tjenesteydelser i medlemsstaten, under hensyn til efternavnets almindelighed, til arten af de omhandlede varer/tjenesteydelser, og til, om det er almindelig udbredt (eller netop ikke) at anvende efternavne i den relevante branche?

4) Skal det, i forbindelse med afgørelsen af, om et efternavn »mangler fornødent særpræg«, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), tillægges betydning, at retsvirkningerne af varemærkets registrering er begrænset i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)?

5) Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, ønskes det oplyst,

a) om ordet [»navn«] i direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), skal forstås således, at det omfatter et selskab eller en virksomhed, og

b) hvad der skal forstås ved »redelig markedsføringsskik«; navnlig ønskes det oplyst, om dette udtryk finder anvendelse, når

i) sagsøgte ikke i praksis ved at bruge sit eget navn vildleder offentligheden, eller når

ii) sagsøgte med denne brug blot skaber utilsigtet forveksling?«

De første fire præjudicielle spørgsmål

17 Med de første fire spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, efter hvilke kriterier det inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal vurderes, om et varemærke, der består af et efternavn, har fornødent særpræg, navnlig når dette efternavn er almindeligt udbredt, og om det har betydning for denne vurdering, at retsvirkningerne af registreringen af varemærket er begrænset i medfør af samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra a).

Indlæg til Domstolen

18 Nichols har anført, at et varemærke ikke kan udelukkes fra registrering alene med den begrundelse, at det drejer sig om et almindeligt udbredt efternavn. Selskabet har

påberåbt sig den tilfældige karakter af kriteriet i hovedsagen, som vedrører antallet af abonnenter med det pågældende efternavn i telefonbogen for London. Efternavne kan ikke undergives en særlig behandling, som er strengere end den, der gives andre tegn, der kan udgøre et varemærke. Som alle andre tegn skal de registreres, såfremt de gør det muligt at adskille de varer og tjenesteydelser, for hvilke registreringsansøgningen er indgivet, i henhold til deres oprindelse. Artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal tages i betragtning ved vurderingen af et varemærkes særpræg.

19 Den græske og den franske regering samt Kommissionen deler ligeledes den opfattelse, at efternavne — også almindeligt udbredte efternavne — skal behandles på samme måde som andre kategorier af tegn, idet der tages hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser og til opfattelsen hos den relevante kundekreds af varemærkets funktion som angivelse af oprindelse.

20 Det Forenede Kongeriges regering har anført, at det er meget usandsynligt, at et almindeligt udbredt efternavn udelukkende omfatter varer eller tjenesteydelser fra den virksomhed, der ansøger om registrering af nævnte efternavn som varemærke. Et varemærke, der ikke udelukkende omfatter varer og tjenesteydelser fra en bestemt virksomhed, kan ikke registreres, da det omfattes af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104. I det tilfælde opfylder den ikke sin funktion som angivelse af oprindelse. Der skal tages hensyn til de formodede forventninger, som varemærket giver gennemsnitsforbrugeren. De oplysninger, der skal tages hensyn til, kan bl.a. være efternavnets almindelige karakter, antallet af virksomheder, der forhandler den omhandlede vare eller tjenesteydelse samt hvorvidt efternavne er almindeligt anvendt i den pågældende sektor.

21 Den franske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen er af den opfattelse, at artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ikke har betydning for

den vurdering, der i henhold til samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), skal foretages af, om varemærket har fornødent særpræg.

Domstolens besvarelse

22 Artikel 2 i direktiv 89/104 indeholder en liste, der i syvende betragtning til direktivet klassificeres som en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, det vil sige opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelse. Denne liste omfatter udtrykkeligt »personnavne«.

23 Spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i dette begrebs forstand i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, skal bedømmes i forhold dels til de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels til opfattelsen hos de berørte kundekredse (jf. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 59 og 63, og af 12.2.2004, sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50).

24 Den omhandlede bestemmelse sondrer i denne forbindelse ikke mellem forskellige typer af varemærker (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 42, og vedrørende den identiske bestemmelse i artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), kendelse af 28.6.2004, sag C-445/02 P, Glaverbel mod KHIM, Sml. I, s. 6267, præmis 21).

25 Kriterierne for bedømmelsen af, om et varemærke, der udgøres af et personnavn, har fornødent særpræg, er således de samme, som finder anvendelse ved bedømmelsen af andre kategorier af varemærker.

26 Generelle bedømmelseskriterier, som er strengere, såsom f.eks.

— at det pågældende navn kan anses for at mangle fornødent særpræg, såfremt flere end et på forhånd fastsat antal personer bærer samme navn

— antallet af virksomheder, der forhandler varer eller tjenesteydelser af samme type som dem, registreringsansøgningen vedrører, og

— hvorvidt anvendelsen af efternavne er udbredt i den pågældende sektor,

kan ikke anvendes på sådanne varemærker.

27 Et varemærkes fornødne særpræg, uanset til hvilken kategori det hører, skal bedømmes konkret.

28 I denne forbindelse kan det naturligvis f.eks. forekomme, at den relevante kundekreds ikke nødvendigvis opfatter hver kategori på samme måde, og det kan således vise sig vanskeligere at bevise varemærkets særpræg inden for visse kategorier end i andre kategorier (jf. bl.a. Henkel-dommen, præmis 52, samt dom af 29.4.2004, forenede sager C-468/01 P — C-471/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, præmis 36, og kendelsen i sagen Glaverbel mod KHIM, præmis 23).

29 Den omstændighed, at der i givet fald opstår større vanskeligheder i forbindelse med den konkrete vurdering af visse varemærkers særpræg, kan ikke begrunde en formodning om, at sådanne varemærker som udgangspunkt mangler fornødent særpræg eller kun kan få fornødent særpræg som følge af brug i medfør af artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104.

30 På samme måde som et udtryk i daglig sprogbrug kan et almindeligt efternavn opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelse og dermed adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser, så længe det pågældende efternavn ikke strider mod andre registreringshindringer end dem, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, det vil f.eks. sige, at varemærket er en artsangivelse eller beskrivende, eller at en ældre varemærkeret består.

31 Registrering af et varemærke, der består af et efternavn, kan ikke afslås med henblik på at sikre, at der ikke gives en fordel til den, der først ansøger om et sådant navn, idet direktiv 89/104 ikke indeholder en sådan bestemmelse, og dette uanset hvilken kategori det varemærke, der søges registreret, tilhører.

32 Under alle omstændigheder har det forhold, at artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 giver tredjemand mulighed for at gøre erhvervsmæssig brug af sit navn, ikke betydning for den vurdering, der i henhold til samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), skal foretages af varemærkets særpræg.

33 Artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 begrænser nemlig generelt de til varemærket knyttede rettigheder efter dets registrering, dvs. efter at varemærkets særpræg er fastslået, til fordel for virksomheder, der har det samme eller et lignende navn. Der kan derfor ikke tages hensyn hertil i den konkrete vurdering af varemærkets særpræg, før det er registreret.

34 De første fire spørgsmål bør derfor besvares med, at der inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal foretages en konkret vurdering af, om et varemærke, der består af et efternavn — også et almindeligt efternavn — har særpræg ud fra de kriterier, der finder anvendelse på alle tegn, som omhandles i nævnte direktivs artikel 2, dels i forhold til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, dels i forhold til opfattelsen hos de berørte kundekredse. Den omstændighed, at retsvirkningerne af varemærkets registrering begrænses i medfør af samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra a), har ikke betydning for denne vurdering.

Det femte spørgsmål

35 Med hensyn til det femte spørgsmål bemærkes, at det kun ønskes besvaret, såfremt svaret på det fjerde spørgsmål er bekræftende. Da det fjerde spørgsmål er besvaret benægtende, er det således ufornødent at tage stilling hertil.

Sagens omkostninger

36 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal der foretages en konkret vurdering af, om et varemærke, der består af et efternavn — også et almindeligt efternavn — har særpræg ud fra de kriterier, der finder anvendelse på alle tegn, der omhandles i nævnte direktivs artikel 2, dels i forhold til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, dels i forhold til opfattelsen hos de berørte kundekredse. Den omstændighed, at retsvirkningerne af varemærkets registrering begrænses i medfør af samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra a), har ikke betydning for denne vurdering.

Underskrifter