DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 16 september 2004 *

I mål C-404/02,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG,

som framställts av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Förenade kungariket), genom beslut av den 3 september 2002, som inregistrerades den 12 november 2002, i målet mellan

Nichols plc

och

Registrar of Trade Marks,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann (referent), J.-P. Puissochet, R. Schintgen och N. Colneric,

* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören Múgica Arzamendi,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 27 november 2003,

med beaktande av de yttranden som avgivits av:

— Nichols plc, genom C. Morcom, QC,

— Förenade kungarikets regering, genom P.Ormond i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

— Greklands regering, genom G. Skiani och S. Trekli, båda i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks i egenskap av ombud,

och efter att den 15 januari 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 3.1 b och 6.1.a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Begäran har framställts i samband med en tvist mellan Nichols plc (nedan kallat Nichols), som är ett företag med säte i Förenade kungariket, och Registrar of Trade Marks (varumärkesbyråns direktör) om avslag på ansökan om registrering av ett vanligt förekommande efternamn som varumärke för vissa varor.

Tillämpliga bestämmelser

3 Artikel 2 i direktiv 89/104 har rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke". Denna artikel har följande lydelse:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

4 I artikel 3 i direktiv 89/104 som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder" föreskrivs följande:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

..."

5 I artikel 6 i direktiv 89/104 som har rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan" anges följande:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

...”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

6 Nichols ingav en ansökan till Registrar of Trade Marks om registrering av efternamnet Nichols som varumärke för bland annat försäljningsautomater samt livsmedel och drycker som i allmänhet säljs genom dessa automater.

7 Genom beslut av den 11 maj 2001 beviljade Registrar of Trade Marks ansökan med avseende på försäljningsautomater, men avslog ansökan i övrigt.

8 Registrar of Trade Marks angav att efternamnet Nichols, inbegripet dess fonetiska form Nicholls och dess singularform Nichol, var vanligt förekommande i Förenade kungariket med beaktande av den omfattning i vilken namnet förekom i telefonkatalogen för London.

9 Ett sådant efternamn har därmed inte i sig tillräcklig särskiljningsförmåga för att med avseende på livsmedel och drycker ange att dessa har sitt ursprung i ett och

samma företag. Med beaktande av den ifrågavarande verksamheten och den potentiella storleken på marknaden för dessa varor kan det vara så att efternamnet Nichols används av andra tillverkare och leverantörer. Det är därför föga troligt att allmänheten anser att det finns endast en aktör som är verksam på marknaden under detta efternamn. Det varumärke som utgörs av detta efternamn saknar därför särskiljningsförmåga med avseende på livsmedel och drycker.

10 Marknaden för försäljningsautomater är däremot mera specifik och omfattar färre aktiva aktörer. Varumärket kan därför registreras för sådana varor.

11 Nichols överklagade beslutet av den 11 maj 2001 till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Denna domstol beaktade att United Kingdom Trade Marks Registry (varumärkesbyrån i Förenade kungariket) anser att registrering av namn och i synnerhet av vanligt förekommande efternamn skall behandlas med försiktighet för att undvika att den som först ansöker om registrering beviljas en oskälig fördel. Ju mer välkänt ett efternamn är, desto mindre är nämnda varumärkesbyrå allmänt sett benägen att godta en registrering utan bevis för att detta namn förvärvat särskiljningsförmåga. Varumärkesbyrån beaktar även det antal varor eller tjänster och det antal personer med samma eller likartat namn som registreringen kan inverka på.

13 Den hänskjutande domstolen anser att fråga uppkommer om ett allmänt förekommande efternamn skall anses sakna särskiljningsförmåga tills det har förvärvat sådan genom användning.

14 Den hänskjutande domstolen anser att de begränsningar av varumärkets rättsverkan som anges i artikel 6.1 a i direktiv 89/104 bör beaktas med avseende på tredje mans användning av sitt namn. Enligt denna domstol minskar det hinder en registrering utgör för de berörda, i samma mån som den möjliga begränsning som föreskrivs i denna bestämmelse ökar. Det finns därför anledning att undersöka i vilken mån de begränsningar som föreskrivs i artikel 6 i direktiv 89/104 är relevanta för bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett sökt varumärke.

15 Den hänskjutande domstolen vill härvid få klarhet i huruvida artikel 6.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig inte endast på fysiska personers namn, utan även på företagsnamn. Denna domstol vill även få klarhet i vad det i denna bestämmelse förekommande uttrycket "god affärssed" betyder.

16 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division beslutade mot denna bakgrund att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Under vilka omständigheter kan en ansökan om registrering av ett varumärke (det vill säga ett 'tecken' som uppfyller de krav som ställs i artikel 2 i direktiv 89/104/EEG) som utgörs av ett enda efternamn avslås på grund av att det 'saknar särskiljningsförmåga' i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet?

2) Innan ett sådant tecken har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning,

a) skall, eller

b) kan en ansökan om registrering av tecknet avslås om det utgörs av ett vanligt efternamn i den medlemsstat där ansökan om registrering har gjorts eller i en eller flera andra medlemsstater?

3) Om svaret på fråga 2 a eller b är jakande, är det lämpligt att de nationella myndigheterna avgör frågan mot bakgrund av de förväntningar som en genomsnittskonsument i medlemsstaten kan antas ha på den aktuella varan eller tjänsten, med beaktande av hur vanligt förekommande efternamnet är, av vilket slags vara eller tjänst som är i fråga och av huruvida efternamn är vanligt förekommande inom den aktuella branschen?

4) Är den omständigheten att rättsverkan av en registrering av ett varumärke är begränsad enligt artikel 6.1 a i direktivet av betydelse för bedömningen av om ett efternamn 'saknar särskiljningsförmåga' i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet?

5) Om så är fallet,

a) skall ordet [namn] i artikel 6.1 a i direktivet anses omfatta bolag eller företag, och

b) vad avses med 'handlar i enlighet med god affärssed'; närmare bestämt, är detta uttryck tillämpligt när

i) svaranden inte i praktiken vilseleder allmänheten genom att använda sitt eget efternamn, eller

ii) svaranden endast oavsiktligen orsakar förväxling genom användandet av namnet?

De fyra första frågorna

17 Genom de fyra första frågorna, som det är lämpligt att behandla tillsammans, vill den hänskjutande domstolen få klarhet i under vilka förhållanden i samband med artikel 3.1 b i direktiv 89/104 en bedömning skall göras av huruvida ett varumärke som utgörs av ett efternamn har särskiljningsförmåga, i synnerhet när detta efternamn är vanligt förekommande och vidare om den omständigheten att rättsverkan av en registrering av ett varumärke är begränsad i enlighet med artikel 6.1 a i det ovannämnda direktivet är av betydelse för denna bedömning.

Yttranden som inkommit till domstolen

18 Nichols anser att ansökan om registrering av ett varumärke inte kan avslås endast av det skälet att det är fråga om ett vanligt förekommande efternamn. Företaget har

anfört att den omfattning i vilken ett efternamn förekommer i telefonkatalogen för London, vilket var det kriterium som tillämpades i tvisten vid den nationella myndigheten, är ett godtyckligt kriterium. Efternamn kan inte ges en särbehandling som är strängare än vad avser andra tecken som kan utgöra ett varumärke. Sådana tecken skall, liksom alla andra tecken, registreras när de är ägnade att särskilja de produkter för vilka registrering sökts med avseende på deras ursprung. Artikel 6.1 a i direktiv 89/104 bör beaktas vid bedömningen av huruvida särskiljningsförmåga föreligger.

19 Även den grekiska och den franska regeringen samt kommissionen anser att efternamn, även om de är vanligt förekommande, skall behandlas på samma sätt som andra slags tecken, med beaktande av de varor eller tjänster de är avsedda för och hur den relevanta målgruppen uppfattar varumärkets ursprung.

20 Förenade kungarikets regering anser det mycket osannolikt att ett vanligt förekommande efternamn kan ange uteslutande de varor eller tjänster som härrör från det företag som sökt det ifrågavarande efternamnet registrerat som varumärke. Ett varumärke som inte anger endast varor eller tjänster från ett visst företag kan inte registreras, eftersom det omfattas av bestämmelserna i artikel 3.1 b i direktiv 89/104. I detta fall uppfyller det inte funktionen att ange ursprunget. De förväntningar genomsnittskonsumenten kan antas ha med avseende på varumärket måste beaktas. Bedömningsgrunderna kan omfatta hur vanligt förekommande efternamnet är, hur många företag som tillhandahåller varor eller tjänster av det ifrågavarande slaget och huruvida användningen av efternamn är vanligt förekommande inom den aktuella sektorn.

21 Frankrikes regering och Förenade kungarikets regering samt kommissionen anser att artikel 6.1 a i direktiv 89/104 inte inverkar på den bedömning av särskiljningsförmågan som skall göras enligt artikel 3.1 b i det ovannämnda direktivet.

Domstolens svar

22 I artikel 2 i direktiv 89/104 återfinns en enligt sjunde skälet i direktivet exemplifierande förteckning över tecken som kan utgöra ett varumärke om de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags, det vill säga uppfylla ett varumärkes funktion att ange ursprunget. I denna förteckning anges uttryckligen "personnamn".

23 Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 89/104 skall bedömas dels med beaktande av för vilka varor eller tjänster det söks registrerat, dels med beaktande av uppfattningen hos berörda grupper (se dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 59 och 63, och av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 50).

24 I den ifrågavarande bestämmelsen görs i detta hänseende ingen åtskillnad mellan tecken av olika slag (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 42, och, med avseende på den likalydande bestämmelsen i artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), beslut av den 28 juni 2004 i mål C-445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-6267, punkt 21).

25 Grunderna för bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärken som utgörs av ett personnamn är således desamma som de som är tillämpliga med avseende på andra slags varumärken.

26 Strängare allmänna bedömningskriterier avseende till exempel

— att ett namn anses sakna särskiljningsförmåga om fler än ett i förväg fastställt antal personer bär samma namn,

— det antal företag som ställer samma slags varor eller tjänster till förfogande som de som avses i registreringsansökan, och

— huruvida användningen av efternamn är vanligt förekommande i den aktuella sektorn,

skall inte tillämpas på sådana varumärken.

27 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall göras till föremål för en konkret bedömning, oavsett av vilket slag varumärket är.

28 I samband med denna bedömning kan det visserligen visa sig att målgruppens uppfattning inte med nödvändighet är densamma med avseende på alla slags varumärken och att det därmed kan vara svårare att fastställa att vissa slags varumärken har särskiljningsförmåga än att andra slags varumärken har det (se bland annat domen i det ovannämnda målet Henkel, punkt 52, och, med avseende på artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94, dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, inte ännu publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 23).

29 Att den konkreta bedömningen av vissa varumärkens särskiljningsförmåga i förekommande fall är svårare gör det emellertid inte befogat att anta att dessa *a priori* saknar särskiljningsförmåga eller att de inte kan förvärva sådan genom användning i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 89/104.

30 Ett vanligt förekommande efternamn kan, på samma sätt som ett begrepp i det dagliga språket, fylla ett varumärkes funktion att ange ursprunget och därmed ha särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella varorna eller tjänsterna så länge detta inte hindras av något annat registreringshinder än det som anges i artikel 3.1 b i direktiv 89/104, nämligen exempelvis att varumärket är en generisk term, att det är deskriptivt eller att en äldre rättighet föreligger.

31 En ansökan om registrering av ett varumärke som utgörs av ett efternamn kan inte avslås för att undvika att den som först ansöker om registrering beviljas en fördel, eftersom direktiv 89/104 inte innehåller någon bestämmelse i denna mening. Detta gäller för övrigt oavsett vilket slags varumärke registreringsansökan avser.

32 Den omständigheten att tredje man med stöd av artikel 6.1 a i direktiv 89/104 får använda sitt eget namn i näringsverksamhet inverkar inte på bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke, vilken bedöms enligt artikel 3.1 a i detta direktiv.

33 Till gagn för de aktörer som bär ett namn som är likadant eller som liknar ett registrerat varumärke görs nämligen en generell begränsning i artikel 6.1 a i direktiv 89/104 av de rättigheter som följer av varumärkesregistreringen, det vill säga efter det att varumärket konstaterats ha särskiljningsförmåga. Den ovannämnda bestämmelsen kan därför inte beaktas vid den konkreta bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga som sker före det att varumärket registreras.

34 De fyra första frågorna skall därför besvaras så att bedömningen inom ramen för artikel 3.1 b i direktiv 89/104 av huruvida ett varumärke som utgörs av ett efternamn har särskiljningsförmåga, även om detta efternamn är vanligt förekommande, skall göras konkret, i enlighet med de kriterier som är tillämpliga på alla tecken som avses i artikel 2 i nämnda direktiv, med beaktande av dels de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels uppfattningen hos målgruppen. Den omständigheten att varumärkesregistreringens rättsverkan begränsas enligt artikel 6.1 a i samma direktiv inverkar inte på denna bedömning.

Den femte frågan

35 Domstolen konstaterar att den femte frågan ställts för det fall den fjärde frågan skulle besvaras jakande. Eftersom denna fråga besvarats nekande behöver den femte frågan inte besvaras.

Rättegångskostnader

36 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

På dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) följande dom:

Bedömningen inom ramen för artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar av huruvida ett varumärke som utgörs av ett efternamn har särskiljningsförmåga, även om detta efternamn är vanligt förekommande, skall göras konkret, i enlighet med de kriterier som är tillämpliga på alla tecken som avses i artikel 2 i nämnda direktiv, med beaktande av dels de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels uppfattningen hos målgruppen. Den omständigheten att varumärkesregistreringens rättsverkan begränsas enligt artikel 6.1 a i samma direktiv inverkar inte på denna bedömning.

Underskrifter