DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

7. september 2006 *

I sag C-108/05,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederlandene) ved afgørelse af 27. januar 2005, indgået til Domstolen den 4. marts 2005, i sagen:

Bovemij Verzekeringen NV

mod

Benelux-Merkenbureau,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues (refererende dommer) og E. Levits,

* Processprog: nederlandsk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 2. februar 2006,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Bovemij Verzekeringen NV ved advocaat E.M. Matser

— Benelux-Merkenbureau ved advocaten C. van Nispen og E.D. Huisman

— den nederlandske regering ved H.G. Sevenster og M. de Grave, som befuldmægtigede

— Det Forenede Kongeriges regering ved barrister S. Malynicz

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 30. marts 2006,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 3, 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«).

2 Anmodningen er fremsat under en sag mellem Bovemij Verzekeringen NV (herefter »Bovemij«) og Benelux-Merkenbureau (Benelux-Varemærkemyndigheden, herefter »BVM«) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere tegnet EUROPOLIS som varemærke.

Retsforskrifter

3 Direktivets artikel 1 bestemmer:

»Dette direktiv finder anvendelse på individuelle varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig mærker, fællesmærker eller garantimærker, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemærkemyndigheden, eller som er anmeldt til registrering, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.«

4 Direktivets artikel 3, stk. 1, bestemmer:

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

a) [...]

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

[...]«

5 Direktivets artikel 3, stk. 3, har følgende ordlyd:

»Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, 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.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 Den 28. maj 1997 anmeldte Bovemij tegnet EUROPOLIS hos BVM som ordmærke for tjenesteydelser i følgende klasser i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret:

klasse 36: forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed og handel med fast ejendom

klasse 39: transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser.

7 Ved skrivelse af 31. oktober 1997 meddelte BVM Bovemij et foreløbigt afslag på registrering. Myndigheden anførte følgende begrundelse:

»Tegnet EUROPOLIS er sammensat af det gængse præfiks EURO (for Europa) og det generiske ord POLIS, og er udelukkende beskrivende for de i klasse 36 og 39 nævnte tjenesteydelser vedrørende en police i europæisk sammenhæng. Tegnet mangler derfor fornødent særpræg [...]«

8 Ved skrivelse af 14. april 1998 indgav Bovemij en klage over det foreløbige afslag på registrering, hvori selskabet gjorde gældende, at det omhandlede tegn siden 1988 regelmæssigt var blevet anvendt i handelen som varemærke for Europolis BV, der er et datterselskab af Bovemij. Til støtte herfor fremlagde Bovemij tre brochurer fra Europolis BV vedrørende cykelforsikringer og tilbød om nødvendigt at fremlægge yderligere bevismateriale.

9 Ved skrivelse af 5. maj 1998 meddelte BVM, at Bovemijs klage ikke gav anledning til at ændre det foreløbige afslag, idet myndigheden præciserede, at tegnet ikke var indarbejdet ved brug, da varigheden af den påståede brug var utilstrækkelig herfor, og at det fremlagte materiale kun påviste brug af tegnet som firmanavn.

10 BVM gav i skrivelse af 28. maj 1998 Bovemij meddelelse om sin afgørelse, hvorved der blev givet »endeligt afslag« på varemærkeansøgningen.

11 Bovemij anlagde sag ved Gerechtshof te 's-Gravenhage (den regionale appelret i Haag, Nederlandene) med påstand om, at BVM blev pålagt at indskrive det anmeldte tegn i varemærkeregistret. Til støtte herfor gjorde Bovemij principalt gældende, at tegnet EUROPOLIS havde fornødent særpræg i sig selv, og subsidiært at tegnet var blevet indarbejdet som et varemærke inden ansøgningsdatoen. BVM bestred disse argumenter.

12 Med hensyn til Bovemijs principale anbringende konstaterede Gerechtshof, at det anmeldte tegn bestod af en kombination af ordet »POLIS« og præfikset »EURO«. Det nederlandske ord »polis« betegner almindeligvis en forsikringsaftale. Der er tale om et generisk ord, der dækker flere forskellige slags forsikringer. »EURO« var (allerede på ansøgningstidspunktet kendt som) navnet på den nuværende møntenhed i Benelux-landene og var ligeledes en gængs forkortelse af begreberne »Europa« eller »europæisk«. Ifølge Gerechtshof var der tale om et begreb, der så ofte anvendes, at det i sig selv mangler ethvert fornødent særpræg. Efter rettens opfattelse kunne »EURO« desuden i daglig sprogbrug betegne en væsentlig egenskab ved tjenesteydelser, nemlig den europæiske beskaffenhed, oprindelse eller anvendelse af tjenesteydelserne. Præfikset »EURO« indebærer således, at det i hovedsagen omhandlede tegn opfattes som en angivelse af en forsikring, der har en europæisk dimension.

13 Gerechtshof var følgelig af den opfattelse, at tegnet EUROPOLIS udelukkende bestod af tegn og angivelser, der i omsætningen kunne tjene til at betegne varens egenskaber, og at tegnet manglede ethvert fornødent særpræg i sig selv.

14 Med hensyn til det subsidiære anbringende om, at tegnet EUROPOLIS havde fået fornødent særpræg ved brug, gjorde Bovemij gældende, at for at et tegn er blevet indarbejdet ved brug, er det tilstrækkeligt — forudsat at de andre betingelser er opfyldt — at tegnet opfattes som et varemærke i en væsentlig del af det samlede Benelux-område, hvilket kan være udelukkende i Nederlandene.

15 BVM anførte i denne forbindelse, at det, for at tegnet er blevet indarbejdet ved brug, kræves, at tegnet som følge af den brug, der er gjort deraf, bliver opfattet som et varemærke i hele Benelux-området, dvs. i Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene og Storhertugdømmet Luxembourg.

16 Gerechtshof har konstateret, at parterne er uenige om, hvilket område der skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om tegnet er blevet indarbejdet ved brug.

17 Gerechtshof har præciseret, at dette spørgsmål for så vidt angår Benelux-landene skal bedømmes ud fra datoen for indgivelsen af anmeldelsen, således at der kun kan tages hensyn til den brug, der er gjort af tegnet EUROPOLIS, indtil den 28. maj 1997.

18 Gerechtshof har på denne baggrund udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal direktivets artikel 3, stk. 3, fortolkes således, at det for at et tegn (i denne sag et Benelux-varemærke) har fået fornødent særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i denne artikel, er nødvendigt, at tegnet inden anmeldelsen til registrering bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i hele Benelux-området, dvs. i Belgien, Nederlandene og Luxembourg?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:

2) Er de i direktivets artikel 3, stk. 3, fastsatte betingelser for registrering i denne bestemmelses forstand opfyldt, såfremt tegnet, som følge af den brug, som er gjort heraf, bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af Benelux-området, og kan denne væsentlige del f.eks. også kun være Nederlandene?

3) a) Skal der ved bedømmelsen af, om et tegn — der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog inden for en medlemsstats område (eller i dette tilfælde Benelux-området) — har fornødent særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 3, tages hensyn til de sprogområder, der findes inden for dette område?

b) Såfremt de øvrige betingelser for registrering er opfyldt, er det ved registrering af et varemærke tilstrækkeligt at kræve, at tegnet bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af medlemsstatens (eller i dette tilfælde Benelux-områdets) sprogområde, hvor dette sprog er officielt.«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første og det andet spørgsmål

19 Med de to første spørgsmål, som skal gennemgås samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvilket område der skal tages i betragtning for at bedømme, om et tegn har fået fornødent særpræg ved brug, jf. direktivets artikel 3, stk. 3, i en medlemsstat eller i en gruppe af medlemsstater, der har en fælles varemærkelovgivning, såsom Benelux.

20 Det skal indledningsvis bemærkes, at hvad angår varemærker, der er registreret hos BVM, må Benelux-området sidestilles med en medlemsstats område, idet direktivets artikel 1 ligestiller sådanne varemærker med varemærker, der er registreret i en medlemsstat (dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 29).

21 Direktivets artikel 3, stk. 3, fastsætter ikke en selvstændig ret til registrering af et varemærke. Bestemmelsen udgør en undtagelse til registreringshindringerne i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b)-d). Bestemmelsens rækkevidde skal derfor fortolkes under hensyn til disse registreringshindringer.

22 For at afgøre, om der skal ses bort fra disse registreringshindringer som følge af, at der er opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, er det alene situationen på den del af den berørte medlemsstats område (eller i givet fald den del af Benelux-området), hvor registreringshindringerne er konstateret, der er relevant (jf. i denne retning vedrørende artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), der i det væsentlige er identisk med direktivets artikel 3, stk. 3, dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 83).

23 De to første spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 3, skal fortolkes således, at et varemærke kun kan registreres på grundlag af denne bestemmelse, hvis det godtgøres, at dette varemærke ved brug har fået fornødent særpræg i hele den del af medlemsstatens område, eller for så vidt angår Benelux i hele den del af Benelux-området, hvor der foreligger en registreringshindring.

Det tredje spørgsmål

24 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, i hvilket omfang der skal tages hensyn til de sprogområder, der findes i en medlemsstat eller i givet fald i Benelux, ved bedømmelsen af, om et varemærke, der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux, har fået fornødent særpræg som følge af brug.

25 I hovedsagen fandt BVM og den forelæggende ret, at det omhandlede tegn var beskrivende og manglede fornødent særpræg, hvilket er registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c). De nåede frem til denne konklusion bl.a. med den begrundelse, at det nederlandske ord »polis« almindeligvis betegner en forsikringsaftale. De registreringshindringer, der blev konstateret i hovedsagen, er derfor alene til stede i den del af Benelux, hvor der tales nederlandsk.

26 Henset til besvarelsen af de to første spørgsmål følger det heraf, at der for at bedømme, om et sådant varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, hvilket i medfør af direktivets artikel 3, stk. 3, berettiger, at der ses bort fra disse registreringshindringer, skal tages hensyn til den del af Benelux, hvor der tales nederlandsk.

27 Inden for det således afgrænsede område skal den kompetente myndighed vurdere, om de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 52, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 61).

28 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at når der er tale om et varemærke, der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux, skal det, hvis registreringshindringen kun er til stede i et af medlemsstatens sprogområder, eller for så vidt angår Benelux i et af sprogområderne i Benelux, afgøres, om varemærket ved brug har fået fornødent særpræg i hele dette sprogområde. Inden for det således afgrænsede område skal det vurderes, om de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

Sagens omkostninger

29 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør led i den sag, der verserer for den forelæggende 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 (Første Afdeling) for ret:

1) Artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et varemærke kun kan registreres på grundlag af denne bestemmelse, hvis det godtgøres, at dette varemærke ved brug har fået fornødent særpræg i hele den del af medlemsstatens område, eller for så vidt angår Benelux i hele den del af Benelux-området, hvor der foreligger en registreringshindring.

2) **Når der er tale om et varemærke, der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog i en medlemsstat eller i Benelux, skal det, hvis registreringshindringen kun er til stede i et af medlemsstatens sprogområder, eller for så vidt angår Benelux i et af sprogområderne i Benelux, afgøres, om varemærket ved brug har fået fornødent særpræg i hele dette sprogområde. Inden for det således afgrænsede område skal det vurderes, om de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.**

Underskrifter