DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)
den 7 september 2006 *

I mål C-108/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederländerna), genom beslut av den 27 januari 2005 som inkom till domstolen den 4 mars samma år, i målet

Bovemij Verzekeringen NV

mot

Benelux-Merkenbureau,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Schiemann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues (referent) och E. Levits,

* Rättegångsspråk: nederländska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 2 februari 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Bovemij Verzekeringen NV, genom E.M. Matser, advocaat,

— Benelux-Merkenbureau, genom C. van Nispen och E.D. Huisman, advocaten,

— Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster och M. de Grave, båda i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom S. Malynicz, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och N.B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 30 mars 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Bovemij Verzekeringen NV (nedan kallat Bovemij) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesbyrå, nedan kallad varumärkesbyrån) angående byråns beslut att inte registrera kännetecknet EUROPOLIS som varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 Artikel 1 i direktivet har följande lydelse:

"Detta direktiv skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat."

4 I artikel 3.1 i direktivet föreskrivs:

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

a) ...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

..."

5 Artikel 3.3 i direktivet lyder enligt följande:

"Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En

medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

6 Den 28 maj 1997 ansökte Bovemij vid varumärkesbyrån om registrering av kännetecknet EUROPOLIS som ordmärke för följande klasser enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg:

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass 39: Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.

7 Varumärkesbyrån underrättade Bovemij om sitt preliminära avslagsbeslut genom skrivelse av den 31 oktober 1997, och uppgav följande skäl:

"Kännetecknet EUROPOLIS är sammansatt av det gängse prefixet EURO (för Europa) och den generiska termen POLIS, och är rent beskrivande för de tjänster som nämns i klasserna 36 och 39 och som har anknytning till en polis[*] i ett europeiskt sammanhang. Kännetecknet saknar således helt särskiljningsförmåga ..." [*Ordet polis används här i betydelsen av försäkringsbrev. Övers. anm.]

8 Bovemij begärde omprövning av det preliminära beslutet om avslag på registreringsansökan genom skrivelse av den 14 april 1998, och gjorde gällande att dess dotterbolag Europolis BV lagenligt hade använt det berörda kännetecknet som ett varumärke i näringsverksamhet sedan år 1988. Till stöd för sitt påstående ingav Bovemij tre broschyrer från Europolis BV beträffande cykelförsäkringar och erbjöd sig att inkomma med kompletterande bevis om det skulle visa sig nödvändigt.

9 Varumärkesbyrån meddelade genom skrivelse av den 5 maj 1998 att Bovemijs begäran om omprövning inte föranledde varumärkesbyrån att vidta ändring av dess preliminära beslut. Byrån preciserade att kännetecknet inte hade inarbetats eftersom den påstådda användningen inte hade pågått under tillräckligt lång tid, och att de bevis som ingetts endast visade att kännetecknet hade använts som firma.

10 Varumärkesbyrån delgav genom skrivelse av den 28 maj 1998 Bovemij sitt beslut om "definitivt avslag" på registreringsansökan.

11 Bovemij överklagade beslutet till Gerechtshof te 's-Gravenhage (överrätten i Haag) och yrkade att varumärkesbyrån skulle åläggas att skriva in det aktuella kännetecknet i varumärkesregistret. Till stöd för överklagandet gjorde Bovemij gällande att kännetecknet EUROPOLIS hade ursprunglig särskiljningsförmåga, alternativt att kännetecknet hade inarbetats till följd av användning före den dag då ansökan ingavs. Varumärkesbyrån bestred dessa påståenden.

12 Vad beträffar det argument som Bovemij åberopade i första hand konstaterade Gerechtshof att kännetecknet består av en kombination av ordet POLIS och prefixet EURO. Det nederländska ordet polis betecknar vanligen ett försäkringsavtal. Det rör sig om en generisk term som omfattar många olika typer av försäkringar. EURO är (det vid tidpunkten för ansökan redan kända) namnet på nu gällande valuta i Beneluxländerna och utgör också en gängse förkortning för orden Europa och europeisk. Gerechtshof fann att det rörde sig om ett ord som används i så stor utsträckning att det helt måste anses sakna självständig särskiljningsförmåga. Enligt Gerechtshof kan EURO för övrigt i det dagliga språkbruket beteckna ett grundläggande särdrag hos tjänsterna, nämligen tjänsternas europeiska beskaffenhet, ursprung eller destination. Prefixet EURO ger således det aktuella kännetecknet betydelsen "en försäkring med ett europeiskt särdrag".

13 Gerechtshof fann således att kännetecknet EUROPOLIS uteslutande består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varans egenskaper, och att kännetecknet helt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.

14 Vad beträffar det argument som åberopats i andra hand, enligt vilket kännetecknet EUROPOLIS har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, gjorde Bovemij gällande att det — förutsatt att övriga villkor är uppfyllda — räcker att ett kännetecken uppfattas som ett varumärke i en ansenlig del av Beneluxområdet, vilken kan bestå av endast Nederländerna, för att det skall anses vara inarbetat.

15 Varumärkesbyrån ansåg att inarbetning kräver att kännetecknet till följd av användning uppfattas som ett varumärke inom hela Beneluxområdet, det vill säga Konungariket Belgien, Konungariket Nederländerna och Storhertigdömet Luxemburg.

16 Gerechtshof konstaterade att parterna var oeniga om vilket geografiskt område som skall beaktas vid bedömningen av huruvida inarbetning har skett.

17 Vidare preciserade Gerechtshof att frågan, när det gäller Beneluxländerna, skall prövas utifrån det datum då ansökan inlämnades, vilket betyder att endast den användning av kännetecknet EUROPOLIS som har skett fram till och med den 28 maj 1997 kan beaktas.

18 Mot denna bakgrund vilandeförklarade Gerechtshof målet och hänsköt följande tolkningsfrågor till EG-domstolen:

"1) Skall artikel 3.3 i direktivet tolkas så att ett kännetecken (i förevarande fall ett Beneluxvarumärke), för att anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i nämnda bestämmelse, måste ha uppfattats som ett varumärke av omsättningskretsen i hela Beneluxområdet, det vill säga Belgien, Nederländerna och Luxemburg, före den dag då registreringsansökan inlämnades?

För det fall fråga 1 skall besvaras nekande:

2) Är villkoret i artikel 3.3 för att registrera ett varumärke på det sätt som avses i nämnda bestämmelse uppfyllt om kännetecknet till följd av användning uppfattas som ett varumärke av omsättningskretsen i en ansenlig del av Beneluxområdet, och kan denna ansenliga del enbart bestå av exempelvis Nederländerna?

3) a) Skall bedömningen av huruvida ett kännetecken — som består av ett eller flera ord på ett officiellt språk i en medlemsstat (eller såsom i förevarande fall i Beneluxområdet) — har särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet, ske med beaktande av de språkområden som finns inom detta område?

b) Räcker det, för det fall övriga villkor för registrering är uppfyllda, att kräva att omsättningskretsen i en ansenlig del av det språkområde inom den medlemsstat (eller såsom i förevarande fall Beneluxområdet) där detta språk talas officiellt uppfattar kännetecknet som ett varumärke för att kännetecknet skall kunna registreras som varumärke?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första och den andra frågan

19 Den hänskjutande domstolen har ställt de två första frågorna, som skall besvaras tillsammans, för att få klarhet i vilket geografiskt område som skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet i en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater som har en gemensam varumärkeslagstiftning såsom Beneluxländerna.

20 Vad beträffar de varumärken som registreras vid varumärkesbyrån erinrar domstolen först och främst om att Beneluxområdet skall likställas med en medlemsstat eftersom artikel 1 i direktivet likställer dessa varumärken med dem som registreras i en medlemsstat (dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 29).

21 I artikel 3.3 i direktivet föreskrivs ingen självständig rätt till varumärkesregistrering. Bestämmelsen innehåller ett undantag från de registreringshinder som räknas upp i artikel 3.1 b–d i direktivet. Artikelns innebörd skall således tolkas i förhållande till dessa registreringshinder.

22 Vid bedömningen av huruvida dessa registreringshinder skall sättas åt sidan med stöd av artikel 3.3 i direktivet på grund av att ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning är det endast situationen i den del av den berörda medlemsstaten (eller i förevarande fall den del av Beneluxområdet) där registreringshindren har konstaterats som är av relevans (se, för ett liknande resonemang, beträffande artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) som i sak är identisk med artikel 3.3 i direktivet, dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 83).

23 Följaktligen skall de första två frågorna besvaras så, att artikel 3.3 i direktivet skall tolkas så, att ett varumärke endast kan registreras med stöd av denna bestämmelse om det har visats att det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i hela den del av medlemsstaten eller, när det gäller Benelux, i hela den del av Beneluxområdet där det föreligger ett registreringshinder.

Den tredje frågan

24 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i i vilken utsträckning språkområdena i en medlemsstat eller, i förekommande fall, i Beneluxområdet, skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett varumärke som består av ett eller flera ord på ett officiellt språk i en medlemsstat eller i Beneluxområdet har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

25 I målet vid den nationella domstolen ansåg varumärkesbyrån och den nationella domstolen att kännetecknet i fråga var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga, vilket utgör registreringshinder enligt artikel 3.1 b och c i direktivet. De grundade sin slutsats bland annat på att det nederländska ordet polis vanligen betecknar ett försäkringsavtal. De registreringshinder som konstaterades i målet vid den nationella domstolen existerar således endast i den del av Beneluxområdet där det talas nederländska.

26 Det följer av svaren på de två första frågorna att det är den del av Beneluxområdet där det talas nederländska som skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett sådant varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och bestämmelserna om registreringshinder därmed kan sättas åt sidan med stöd av artikel 3.3 i direktivet.

27 Det ankommer på den behöriga myndigheten att inom det sålunda definierade språkområdet bedöma huruvida omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med hjälp av varumärket kan identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 61).

28 Den tredje frågan skall således besvaras så, att när det rör sig om ett varumärke som består av ett eller flera ord på ett officiellt språk i en medlemsstat eller i Beneluxområdet och registreringshindret endast existerar inom ett av språkområdena i medlemsstaten eller i Beneluxområdet krävs det att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela detta språkområde. Inom det sålunda definierade språkområdet skall en bedömning göras av huruvida omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med hjälp av varumärket kan identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag.

Rättegångskostnader

29 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 yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) **Artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett varumärke endast kan registreras med stöd av denna bestämmelse om det har visats att det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i hela den del av medlemsstaten eller, när det gäller Benelux, i hela den del av Beneluxområdet där det föreligger ett registreringshinder.**

2) **När det rör sig om ett varumärke som består av ett eller flera ord på ett officiellt språk i en medlemsstat eller i Beneluxområdet och registreringshindret endast existerar inom ett av språkområdena i medlemsstaten eller i Beneluxområdet krävs det att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela detta språkområde. Inom det sålunda definierade språkområdet skall en bedömning göras av huruvida omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med hjälp av varumärket kan identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag.**

Underskrifter