Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

15. marts 2012*

»Varemærker — direktiv 2008/95/EF – registreringshindringer og ugyldighedsgrunde – sproglige udtryk, der består af en kombination af ord og en bogstavrækkefølge, som er identisk med disse ords begyndelsesbogstaver — fornødent særpræg — beskrivende karakter — bedømmelseskriterier«

I de forenede sager C-90/11 og C-91/11,

angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) ved afgørelser af 11. januar 2011, indgået til Domstolen den 25. februar 2011, i sagerne

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (sag C-90/11)

og

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (sag C-91/11)

mod

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne R. Silva de Lapuerta (refererende dommer), E. Juhász, G. Arestis og T. von Danwitz,

generaladvokat: N. Jääskinen

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH ved Rechtsanwalt J. Nabert

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato G. Palatiello

* Processprog: tysk.

— den polske regering ved M. Szpunar, som befuldmægtiget

— Europa-Kommissionen ved T. van Rijn og F. Bulst, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. januar 2012,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25, herefter »direktivet«).

2 Anmodningerne er blevet indgivet i forbindelse med to sager, den ene anlagt af Alfred Strigl mod Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed, herefter »DPMA«) og den anden mellem Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (herefter »Securvita«) og Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (herefter »Öko-Invest«) vedrørende registreringen som ordmærker af udtrykket »Multi Markets Fund MMF« for så vidt angår den første af disse sager og udtrykket »NAI – Der Natur-Aktien-Index« for så vidt angår den anden.

Retsforskrifter

EU-retten

3 Direktivets 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

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

[…]«

Nationale bestemmelser

4 § 8, stk. 2, nr. 1) og 2), i loven om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, herefter »MarkenG«) bestemmer:

»Følgende varemærker udelukkes fra registrering:

1. varemærker, som mangler ethvert fornødent særpræg til at adskille varerne og tjenesteydelserne fra andre

2. 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 […]«

Tvisterne i hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål

Sag C-90/11

5 Ansøgningen om registrering af ordmærket »Multi Markets Fund MMF« blev indgivet til DPMA i 2008 for tjenesteydelser, der henhører under klasse 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og som er beskrevet på følgende måde: »forsikringsvirksomhed (rådgivning, salg og formidling af forsikringer); rådgivning i forsikringsanliggender; finansiel virksomhed (tjenesteydelser fra bank- og kreditinstitutioner, finansielle rådgivningsydelser, investeringsvirksomhed, forvaltningsvirksomhed, finansielle anliggender); ejendomsvirksomhed (administration af grunde og ejendomme, ejendomsmæglervirksomhed); formuerådgivning og finansiel rådgivning«.

6 Ved afgørelser af 23. maj og 11. september 2008 afslog DPMA registreringsansøgningen på grundlag af artikel 8, stk. 2, nr. 1) og 2), i MarkenG.

7 Hvad angik ordkombinationen »Multi Markets Fund« fandt DPMA, at den betegnede en investeringsfond, der investerede på mange finansielle markeder.

8 For så vidt angik bogstavrækkefølgen »MMF« var DMPA bl.a. af den opfattelse, at det var nærliggende, at kundekredsen, for så vidt som den ikke havde kendskab til betydningen af denne bogstavrækkefølge, ville opfatte denne som den åbenlyse forkortelse af de tre ordbestanddele i tegnet »Multi Markets Fund«, da nævnte forkortelse står direkte efter disse tre bestanddele og gengiver deres begyndelsesbogstaver.

9 DPMA anerkendte ganske vist, at bogstavrækkefølgen »MMF« isoleret set kunne tillægges forskellige betydninger, men konkluderede ikke desto mindre, at udvalget af betydninger reduceredes åbenbart, når de øvrige bestanddele i det varemærke, der var søgt registreret, og de tjenesteydelser, der var omfattet heraf, blev taget i betragtning.

10 Alfred Strigl anlagde sag til prøvelse af dette afslag ved Bundespatentgericht (Forbundspatentdomstolen). Ifølge Alfred Strigl kan det ansøgte varemærke have adskillige betydninger på det finansielle område, og det har ikke nogen specifik forbindelse med en bestemt finansiel tjenesteydelse. Bestanddelen »MMF« kan nemlig svare til en række forkortelser, hvilket er tilstrækkeligt til at forkaste det synspunkt, at udtrykket er egnet til beskrivende anvendelse.

11 På denne baggrund har Bundespatentgericht besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Finder registreringshindringen i [direktivets] artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller litra c), også anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en ikke beskrivende bogstavrækkefølge, hvis bogstavrækkefølgen af kundekredsen opfattes som en forkortelse for de beskrivende ord, fordi den gengiver disses begyndelsesbogstaver, og varemærket som helhed dermed kan forstås som en kombination af gensidigt forklarende beskrivende angivelser og forkortelser?«

Sag C-91/11

12 Den 25. juni 2001 blev ordmærket »NAI – Der Natur Aktien Index« registreret hos DPMA i Securvitas navn for de tjenesteydelser, der er nævnt i klasse 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

13 Den 18. juli 2007 indgav Öko Invest en begæring om ugyldighed vedrørende dette varemærke, idet selskabet gjorde gældende, at bogstavrækkefølgen »NAI« på det finansielle område bruges som forkortelse for ordkombinationen »Natur-Aktien-Index«. Efter selskabets opfattelse udgør denne ordkombination, der står efter bogstavrækkefølgen, en beskrivende angivelse. Bogstavrækkefølgen, der blot opfattes som en forkortelse af ordkombinationen, kan også kun anses for at være en beskrivende angivelse. Ifølge Öko-Invest forstår den relevante kundekreds, at denne angivelse beskriver de tjenesteydelser, der er omfattet af det registrerede varemærke, idet disse tjenesteydelser vedrører et indeks over aktier i økologisk orienterede virksomheder.

14 Ved afgørelse af 28. maj 2008 tog DPMA ugyldighedsbegæringen vedrørende det nævnte varemærke til følge. Til støtte for denne afgørelse anførte DPMA, at ugyldighedsgrunden, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, nr. 1), i MarkenG, var til hinder for registreringen af varemærket, eftersom dette, set som helhed, udgjorde en kombination af rent beskrivende angivelser med en foranstillet forkortelse.

15 Ifølge DPMA var bogstavrækkefølgen »NAI«, der er stillet foran ordkombinationen, en forkortelse, der af kundekredsen også opfattes som sådan. Dette fulgte dels af ordkombinationens begyndelsesbogstavers overensstemmelse med hvert ord i bogstavrækkefølgen »NAI«, dels af den tankestreg, der var sat efter bogstavrækkefølgen, som forstærkede forkortelsesvirkningen endnu mere.

16 Securvita anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Bundespatentgericht, idet selskabet gjorde gældende, at der ikke forelå nogen registreringshindringer for det registrerede varemærke.

17 På denne baggrund har Bundespatentgericht besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Finder registreringshindringen i [direktivets] artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller litra c), også anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en – isoleret betragtet – ikke beskrivende bogstavrækkefølge og en beskrivende ordkombination, hvis bogstavrækkefølgen af kundekredsen opfattes som en forkortelse for de beskrivende ord, fordi den gengiver disses begyndelsesbogstaver, og varemærket som helhed dermed kan forstås som en kombination af gensidigt forklarende beskrivende angivelser og forkortelser?«

Retsforhandlingerne for Domstolen

18 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. maj 2011 er de to sager blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.

Om de præjudicielle spørgsmål

Indledende bemærkninger

19 Da de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), er identiske med registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), erstattet af Rådets

forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), er Domstolens praksis vedrørende disse forordninger anvendelig på bestemmelserne i det direktiv, der er genstand for tvisterne i hovedsagerne.

20 Eftersom den forelæggende ret – henholdsvis kumulativt og alternativt – har henvist til de to registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal det først bemærkes, at selv om alle de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse, er der ikke desto mindre en åbenbar overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne, der er anført i den nævnte bestemmelses litra b) og c) (jf. i denne retning dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 85).

21 Således mangler et tegn, der har en beskrivende karakter i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, af denne grund nødvendigvis fornødent særpræg med hensyn til disse varer og tjenesteydelser, jf. nævnte stk. 1, litra b), i direktivet (jf. dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 86, og dom af 10.3.2011, sag C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, Sml. I, s. 1541, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

22 De nævnte registreringshindringer skal desuden fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af disse registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (jf. dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 45 og 46, og af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I. s. 8317, præmis 25).

23 Hvad angår de sproglige udtryk, der består af en kombination af bestanddele, har Domstolen præciseret, at en eventuel beskrivende karakter delvist kan efterprøves med hensyn til hver af disse bestanddele, isoleret set, men at den under alle omstændigheder også skal fastslås med hensyn til helheden af bestanddelene (jf. i denne retning dom af 19.4.2007, sag C-273/05 P, KHIM mod Celltech R&D, Sml. I, s. 2883, præmis 76 og 79 og den deri nævnte retspraksis).

24 Det er i lyset af disse overvejelser, at den forelæggende rets spørgsmål til Domstolen skal besvares.

Om de i hovedsagen omhandlede ordkombinationer

25 Hvad angår de to ordkombinationer, der udgør hovedbestanddelene i de i hovedsagerne omhandlede varemærker, dvs.»Multi Markets Fund« og »Der Natur-Aktien-Index«, har den forelæggende ret anført, at den første ordkombination betegner en investeringsfond, der er aktiv på flere finansielle markeder, og den anden et børsindeks, hvori indgår aktier fra økologisk orienterede selskaber.

26 Ifølge den nationale ret kan disse ordkombinationer som sådan anses for at være beskrivende for egenskaberne ved de finansielle tjenesteydelser, der udbydes, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), eftersom de i omsætningen betegner en form for tjenesteydelser og visse egenskaber ved disse.

Om de i hovedsagen omhandlede bogstavrækkefølger

27 Hvad angår de i hovedsagen omhandlede bogstavrækkefølger er den nationale ret af den opfattelse, at tegnene »MMF« og »NAI« isoleret betragtet ikke er beskrivende som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

28 De nævnte rækkefølger er nemlig ikke som sådan egnede til at betegne en eller anden egenskab ved de omhandlede tjenesteydelser i henhold til den nævnte bestemmelse i direktivet.

Om de ansøgte varemærker bedømt som helhed

29 Det fremgår af det ovenstående, at den forelæggende ret med sine spørgsmål ønsker oplyst, om de registreringshindringer, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller c), finder anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en – isoleret betragtet – ikke beskrivende bogstavrækkefølge, men som gengiver begyndelsesbogstaverne i de ord, nævnte ordkombination er sammensat af.

30 I denne forbindelse bemærkes, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), har til formål at forhindre registrering af varemærker, der mangler det fornødne særpræg, som alene sætter dem i stand til at opfylde varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 23).

31 For så vidt angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), består den almene interesse, der ligger bag denne bestemmelse, i at sikre, at de tegn, der er beskrivende for en eller flere af de varer eller tjenesteydelsers egenskaber, som er omfattet af varemærkeansøgningen, frit kan bruges af samtlige erhvervsdrivende, der udbyder sådanne varer eller tjenesteydelser (jf. dommen i sagen Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

32 I den foreliggende sag bemærkes, at de tre store bogstaver, der er omhandlet i hovedsagerne, dvs. henholdsvis »MMF« og »NAI«, i begge sager udgør begyndelsesbogstaverne i de ordkombinationer, som de er sammenstillet med. Således har ordkombinationen og bogstavrækkefølgen i begge tilfælde til formål gensidigt at forklare hinanden og at understrege den forbindelse, der er mellem dem. Begge bogstavrækkefølger er således konstrueret til at forstærke kundekredsens opfattelse af ordkombinationen, idet det bliver mere enkelt at bruge den og lettere at huske den.

33 I denne forbindelse har det ingen betydning, om bogstavrækkefølgen står foran eller er efterstillet ordkombinationen.

34 Hvad angår sammenstillingen »NAI – Der Natur-Aktien-Index« skal det ligeledes bemærkes, at bogstavrækkefølgen »NAI« er fulgt af en tankestreg, der forbinder den med ordkombinationen. Denne tankestreg kan, således som det fremgår af forelæggelseskendelsen, forstærke det helhedsindtryk, at der blot er tale om en forkortelse af den ordkombination, der følger den. Som den nationale ret har bemærket, kan den omstændighed, at bogstavrækkefølgen »NAI« ikke indeholder det første bogstav i den bestemte artikel »Der«, der står i den efterfølgende ordkombination, idet artiklen »Der« udgør en accessorisk bestanddel i forhold til de substantiver, hvis begyndelsesbogstaver er gengivet i den omhandlede bogstavrækkefølge, heller ikke ændre dette forhold.

35 Desuden er der ingen yderligere bestanddel, der gør det muligt at antage, at sammenstillingen af ordkombinationen og bogstavrækkefølgen er usædvanlig eller har sin egen betydning, som i den relevante kundekreds' opfattelse kunne adskille de omhandlede tjenesteydelser fra tjenesteydelser med en anden handelsmæssig oprindelse (jf. i denne retning dom af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 69).

36 Tværtimod kan den blotte sammenstilling af en bogstavrækkefølge som forkortelse og en ordkombination, uden at tilføre en usædvanlig ændring føre til et sprogligt udtryk, der udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved de omhandlede tjenesteydelser (jf. i denne retning dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 98).

37 Hvis de i hovedsagerne omhandlede bogstavrækkefølger derudover, som den forelæggende ret har anført, af den relevante kundekreds opfattes som forkortelser for de ordkombinationer, som de er sammenstillet med, kan bogstavrækkefølgerne ikke gå ud over summen af alle varemærkets bestanddele set som helhed, selv om disse bogstavrækkefølger isoleret set kan anses for at have et fornødent særpræg.

38 Som generaladvokaten præciserede i punkt 56 i sit forslag til afgørelse, indtager bogstavrækkefølgen, der gengiver de første bogstaver i ordene, som ordkombinationen er sammensat af, tværtimod blot en accessorisk stilling i forhold til denne kombination. Som den forelæggende ret har anført, kan hver af de omhandlede bogstavrækkefølger, selv om de isoleret set ikke er beskrivende, på grund af kombinationen i det omhandlede varemærke med et hovedudtryk, der som sådan er beskrivende, og som bogstavrækkefølgen opfattes som en forkortelse af, få en beskrivende karakter.

39 Det følger heraf, at hvis den relevante kundekreds opfatter de omhandlede varemærker set i deres helhed på den måde, at de giver oplysninger om egenskaberne ved de finansielle tjenesteydelser, som de betegner, skal disse anses for at være beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), og de mangler nødvendigvis følgelig det fornødne særpræg for de omhandlede tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) (jf. i denne retning dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 86).

40 De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), skal fortolkes således, at denne bestemmelse finder anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en – isoleret betragtet – ikke beskrivende bogstavrækkefølge, hvis denne bogstavrækkefølge, fordi den gengiver begyndelsesbogstavet i hvert ord i denne ordkombination, af kundekredsen opfattes som en forkortelse af den nævnte ordkombination, og at det omhandlede varemærke som helhed dermed kan forstås som en kombination af beskrivende angivelser og forkortelser, der følgelig mangler det fornødne særpræg.

Sagsomkostningerne

41 Da sagens behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. 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 (Tredje Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at denne bestemmelse finder anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en – isoleret betragtet – ikke beskrivende bogstavrækkefølge, hvis denne bogstavrækkefølge, fordi den gengiver begyndelsesbogstavet i hvert ord i denne ordkombination, af kundekredsen opfattes som en forkortelse af den nævnte ordkombination, og at det omhandlede varemærke som helhed dermed kan forstås som en kombination af beskrivende angivelser og forkortelser, der følgelig mangler det fornødne særpræg.

Underskrifter