Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 15 mars 2012*

”Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Verbala uttryck som består av en ordkombination och av en följd av bokstäver som är identiska med dessa ords begynnelsebokstäver — Särskiljningsförmåga — Beskrivande karaktär — Bedömningskriterier”

I de förenade målen C-90/11 och C-91/11,

angående beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, från Bundespatentgericht (Tyskland), av den 11 januari 2011 som inkom till domstolen den 25 februari 2011, i målen

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

och

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

mot

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts samt domarna R. Silva de Lapuerta (referent), E. Juhász, G. Arestis och T. von Danwitz,

generaladvokat: N. Jääskinen,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

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

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av G. Palatiello, avvocato dello Stato,

* Rättegångsspråk: tyska.

— Polens regering, genom M. Szpunar, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom T. van Rijn och F. Bulst, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 26 januari 2012 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) (nedan kallat direktivet).

2 Den ena begäran har framställts i ett förfarande som anhängiggjorts vid Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) (nedan kallad DPMA) av Alfred Strigl. Den andra begäran har framställts i ett mål mellan Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (nedan kallat Securvita) och Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (nedan kallat Öko-Invest). Målen rör registrering som ordmärken av, beträffande det första förfarandet, uttrycket Multi Markets Fund MMF och, beträffande det andra förfarandet, uttrycket NAI – Der Natur-Aktien-Index.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätten

3 I artikel 3 i direktivet, som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

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

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

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.

…”

Nationell rätt

4 I 8 § andra stycket punkterna 1 och 2 i lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad MarkenG) föreskrivs följande:

”Följande varumärken får inte registreras:

1. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga med avseende på aktuella varor eller tjänster.

2. 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 tillhandahållande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna ...”

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Mål C-90/11

5 Alfred Strigl ingav år 2008 en ansökan om registrering av ordmärket Multi Markets Fund MMF. Ansökan avsåg tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. De tjänster som registreringsansökan avsåg motsvarar följande beskrivning: ”Försäkringsverksamhet (rådgivning, försäljning och förmedling av försäkringar); rådgivning i försäkringsfrågor; finansiella tjänster (bankers och kreditinstituts tjänster, finansrådgivning, kapitalplaceringar, förvaltning, monetära tjänster); fastighetsmäkleri (fastighets- och byggnadsförvaltning, fastighetsförmedling); förmögenhets- och finansrådgivning.”

6 Genom beslut av den 23 maj och den 11 september 2008 avslog DPMA registreringsansökan med stöd av 8 § andra stycket punkterna 1 och 2 MarkenG.

7 DPMA ansåg att ordkombinationen Multi Markets Fund avser en investeringsfond som gör investeringar på många finansmarknader.

8 Beträffande bokstavsföljden MMF ansåg DPMA bland annat att omsättningskretsen, om den inte hade kännedom om innebörden av denna bokstavsföljd, skulle uppfatta den som den uppenbara förkortningen av de tre ordelementen i kännetecknet Multi Markets Fund, eftersom denna förkortning följer omedelbart efter de tre ordelementen och består av deras begynnelsebokstäver.

9 DPMA medgav att bokstavsföljden MMF visserligen skulle kunna ges olika betydelser om den betraktades för sig, men fann att urvalet av tänkbara betydelser blir uppenbart snävare om även det sökta varumärkets övriga beståndsdelar och de tjänster som omfattas av detta beaktas.

10 Alfred Strigl överklagade till Bundespatentgericht (federal patentdomstol). Alfred Strigl anförde att det sökta varumärket kan ha många betydelser i finansbranschen och att det inte har något särskilt samband med någon viss finansiell tjänst. Beståndsdelen MMF skulle nämligen kunna vara en förkortning för en mängd uttryck, vilket räcker för att motbevisa att denna beståndsdel kan användas beskrivande.

11 Mot denna bakgrund beslutade Bundespatentgericht att vilandeförklara målet och att ställa följande fråga till domstolen:

”Ska registreringshindret i artikel 3.1 b eller c i [direktivet] tillämpas även på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av de beskrivande orden, på grund av att den återger begynnelsebokstäverna i dessa ord, och varumärket i sin helhet därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar som förklarar varandra?”

Mål C-91/11

12 Den 25 juni 2001 registrerade DPMA ordmärket NAI – Der Natur-Aktien Index för Securvitas räkning, för tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

13 Den 18 juli 2007 ansökte Öko-Invest om att registreringen av detta varumärke skulle hävas och anförde att bokstavsföljden NAI används inom finanssektorn som förkortning av ordkombinationen Natur-Aktien-Index. Enligt Öko-Invests uppfattning utgör ordkombinationen en beskrivande upplysning när den placeras direkt efter bokstavsföljden. Bokstavsföljden, som uppfattas som endast en förkortning av ordkombinationen, kan på samma sätt betraktas endast som en beskrivande upplysning. Enligt Öko-Invest förstår den relevanta omsättningskretsen att denna upplysning beskriver de tjänster som omfattas av det registrerade varumärket, i det att dessa tjänster hänför sig till ett index som avser aktier i ekologiskt inriktade företag.

14 Genom beslut av den 28 maj 2008 biföll DPMA ansökan om hävning av registreringen av det ovannämnda varumärket. Till stöd för beslutet förklarade DPMA att varumärket inte fick registreras enligt registreringshindret i 8 § andra stycket punkt 1 MarkenG, eftersom varumärket i sin helhet endast utgör en kombination av rent beskrivande upplysningar som föregås av en förkortning.

15 Enligt DPMA är bokstavsföljden NAI som står före ordkombinationen en förkortning som omsättningskretsen uppfattar som en sådan. Detta följer för det första av att begynnelsebokstäverna i vart och ett av orden i ordkombinationen överensstämmer med bokstavsföljden NAI och för det andra av att intrycket av förkortning förstärks genom det tankstreck som har placerats efter bokstavsföljden.

16 Securvita överklagade detta beslut till Bundespatentgericht och hävdade att det inte fanns något registreringshinder som kunde göras gällande mot det registrerade varumärket.

17 Mot denna bakgrund beslutade Bundespatentgericht att vilandeförklara målet och att ställa följande fråga till domstolen:

”Ska registreringshindret i artikel 3.1 b eller c i [direktivet] tillämpas även på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av de beskrivande orden, på grund av att den återger begynnelsebokstäverna i dessa ord, och varumärket i sin helhet därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar som förklarar varandra?”

Förfarandet vid domstolen

18 Domstolens ordförande har genom beslut av den 26 maj 2011 förenat de båda målen vad gäller förfarandet och domen.

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande synpunkter

19 Eftersom de registreringshinder och ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och c i direktivet är identiska med de registreringshinder som avses i artikel 7.1 b och c 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), vilken ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), är domstolens praxis avseende dessa förordningar tillämplig på de bestämmelser i direktivet som avses i målen vid den nationella domstolen.

20 Eftersom den nationella domstolen – kumulativt eller alternativt – har anfört de båda registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och c i direktivet, erinrar domstolen om att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet visserligen är oberoende av varandra och ska prövas var för sig, men att det är uppenbart att tillämpningsområdena för de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b och c överlappar varandra (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 februari 2004, i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 85).

21 Ett kännetecken som, med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, har en beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet saknar därför med nödvändighet särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet (se domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och av den 10 mars 2011 i mål C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I-1541, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

22 Dessa registreringshinder ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som ska beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med ska, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (se dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkterna 45 och 46, och av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 25).

23 Beträffande verbala uttryck som består av en kombination av beståndsdelar har domstolen angett att bedömningen av huruvida varumärket eventuellt har beskrivande karaktär delvis kan avse varje beståndsdel sedd för sig, men att frågan under alla omständigheter ska avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, harmoniseringsbyrån mot Celltech R&D, REG 2007, s. I-2883, punkterna 76 och 79 och där angiven rättspraxis).

24 Domstolen ska bedöma den nationella domstolens frågor mot denna bakgrund.

De ordkombinationer som är i fråga i målen vid den nationella domstolen

25 Vad beträffar de huvudsakliga ordkombinationerna i de varumärken som är i fråga i de nationella målen, nämligen Multi Markets Fund och Der Natur-Aktien-Index, har den nationella domstolen angett att den första betecknar en investeringsfond som är aktiv på flera finansmarknader och den andra ett aktieindex som omfattar aktier i ekologiskt inriktade företag.

26 Enligt den nationella domstolen ska dessa ordkombinationer i sig anses vara beskrivande för de erbjudna finansiella tjänsternas egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, eftersom de i handeln visar ett slag av tjänster och vissa egenskaper hos dessa.

De bokstavsföljder som är i fråga i målen vid den nationella domstolen

27 Beträffande de bokstavsföljder som är i fråga i de nationella målen, anser den nationella domstolen att kännetecknen MMF och NAI betraktade för sig inte har beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.

28 Dessa bokstavsföljder kan nämligen inte i sig visa någon som helst egenskap hos de aktuella tjänsterna i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Helhetsbedömning av de sökta varumärkena

29 Av vad som anförts följer att den nationella domstolen genom sina frågor vill få klarhet i huruvida de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 b eller c i direktivet är tillämpliga på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en bokstavsföljd som i sig inte är beskrivande, men som återger begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen.

30 Direktivet har genom artikel 3.1 b till syfte att förhindra registrering av varumärken som saknar den särskiljningsförmåga vilken i sig gör att varumärkena kan fylla ett varumärkes grundläggande funktion, som är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten

eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30, och domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 23).

31 Det allmänintresse som ligger bakom artikel 3.1 c i direktivet ska säkerställa att kännetecken som beskriver en eller flera egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser fritt kan användas av alla de ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådana varor eller tjänster (se domen i det ovannämnda målet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

32 I förevarande mål motsvarar i båda fallen de tre versaler som är i fråga i målen vid den nationella domstolen, nämligen MMF respektive NAI, begynnelsebokstäverna i de ordkombinationer som de är fogade till. Ordkombinationen och bokstavsföljden är således i båda fallen avsedda att förtydliga varandra och att betona att de hör samman. Var och en av bokstavsföljderna är således utformad som en hjälp för omsättningskretsen att uppfatta ordkombinationen genom att användningen av den förenklas och genom att det blir lättare att komma ihåg den.

33 Det saknar härvid betydelse om bokstavsföljden kommer före eller efter ordkombinationen.

34 I sammansättningen NAI – Der Natur-Aktien-Index följs bokstavsföljden NAI av ett tankstreck som förenar den med ordkombinationen. Såsom framgår av beslutet om hänskjutande är tankstrecket ägnat att förstärka helhetsintrycket att det endast rör sig om en förkortning av den ordkombination som står efter bokstavsföljden. Såsom den nationella domstolen har anfört, påverkas denna bedömning inte heller av att bokstavsföljden NAI inte innehåller den första bokstaven i den bestämda artikeln Der i den ordkombination som står efter bokstavsföljden. Artikeln Der är nämligen en underordnad beståndsdel i förhållande till de substantiv vilkas begynnelsebokstäver återges i den aktuella bokstavsföljden.

35 Det finns inte heller några ytterligare beståndsdelar som gör det möjligt att anse att sammansättningen av ordkombinationen och bokstavsföljden är ovanlig eller har en egen betydelse som, enligt den relevanta omsättningskretsens intryck, kan särskilja de aktuella tjänsterna från andra med ett annat kommersiellt ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297, punkt 69).

36 Att endast sätta samman en bokstavsföljd i egenskap av förkortning med en ordkombination utan att göra någon ovanlig ändring kan tvärtom ge upphov till ett verbalt uttryck som uteslutande består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de aktuella tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 98).

37 Härtill kommer att om den relevanta omsättningskretsen, i likhet med vad den nationella domstolen har föreslagit, uppfattar de aktuella bokstavsföljderna som förkortningar av de ordkombinationer som de är sammansatta med, kan bokstavsföljderna inte bli något mer än summan av beståndsdelarna i varumärket i dess helhet. Detta gäller även om bokstavsföljderna i sig kan anses ha särskiljningsförmåga.

38 Såsom generaladvokaten har angett i punkt 56 i sitt förslag till avgörande, intar bokstavsföljden, som återger begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen, tvärtom endast en underordnad ställning i förhållande till ordkombinationen. Domstolen anser i likhet med den nationella domstolen att var och en av de aktuella bokstavsföljderna inte har beskrivande karaktär betraktade för sig, men att de kan få en beskrivande karaktär på grund av att de i det aktuella varumärket kombineras med – och uppfattas som en förkortning av – ett huvuduttryck som i sin tur är beskrivande.

39 Härav följer att om den relevanta omsättningskretsen uppfattar de varumärken som är i fråga i målen vid den nationella domstolen så, att dessa ger upplysningar om egenskaperna hos de finansiella tjänster som de avser, ska dessa varumärken anses vara beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i

direktivet och därmed nödvändigtvis sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet i förhållande till de aktuella tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).

40 Mot denna bakgrund ska frågorna besvaras enligt följande. Artikel 3.1 b och c i direktivet ska tolkas så, att den är tillämplig på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av ordkombinationen, på grund av att den återger begynnelsebokstäverna i vart och ett av orden i denna ordkombination, och det aktuella varumärket i sin helhet därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar, vilken följaktligen saknar särskiljningsförmåga.

Rättegångskostnader

41 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målen 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.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

Artikel 3.1 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den är tillämplig på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av ordkombinationen, på grund av att den återger begynnelsebokstäverna i vart och ett av orden i denna ordkombination, och det aktuella varumärket i sin helhet därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar, vilken följaktligen saknar särskiljningsförmåga.

Underskrifter