FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 18. januar 2001 [1]

I — Indledning

1. Bundespatentgericht's præjudicielle spørgsmål vedrører fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2] (herefter »første direktiv«).

2. Bundespatentgericht ønsker besvaret, om tegn eller angivelser, der anvendes i daglig sprogbrug eller forretningsmæssigt inden for den pågældende branche, ikke kan registreres som varemærker, medmindre denne registreringshindring alene berører dem, i det omfang de kun er sædvanlige i forhold til de varer og tjenesteydelser, som de anses for at vedrøre. Såfremt besvarelsen af dette spørgsmål er bekræftende, ønsker den forelæggende ret besvaret, om de tegn og angivelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, umiddelbart skal beskrive varerne eller tjenesteydelserne, det vil sige deres væsentlige egenskaber eller kendetegn.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1.

II — De faktiske forhold i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

3. Selskabet Merz & Krell GmbH & Co. (herefter »Merz & Krell«) ansøgte om registrering af varemærket »Bravo« for »skriveredskaber«. Afdelingen for varemærker i klasse 16 ved Deutsche Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) afviste registreringsansøgningen med den begrundelse, at det ansøgte ord alene var en anprisning eller et reklameslogan for de varer, som ansøgningen har til formål at beskytte, hvilket er til hinder for en registrering som varemærke.

4. Merz & Krell var utilfreds med denne afgørelse, hvorfor selskabet anlagde sag ved Bundespatentgericht. Retten har forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål, idet retten fandt, at dens afgørelse afhang af fortolkningen af første direktivs artikel 3, stk. 1, litra d):

»Skal artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker imod sin ordlyd fortolkes indskrænkende, således at der alene består en

registreringshindring for så vidt angår sådanne tegn eller angivelser, der umiddelbart beskriver de konkret ansøgte varer og tjenesteydelser eller deres væsentligste egenskaber eller kendetegn? Eller skal bestemmelsen forstås således, at det foruden 'ikke-registrerbare mærker' og artsbetegnelser tillige er udelukket at registrere sådanne tegn og angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik inden for tilsvarende eller sammenlignelige brancher udgør en sædvanlig betegnelse som reklameslogan, kvalitetsangivelse, opfordring til køb osv., uden at de umiddelbart beskriver konkrete egenskaber ved de ansøgte varer og tjenesteydelser?«

III — Retsgrundlaget

A — *De internationale bestemmelser*

5. Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »konventionen« eller »Pariserkonventionen«), som alle medlemsstaterne har undertegnet [3], er og har altid været et af de grundlæggende instrumenter blandt de internationale bestemmelser, der regulerer den industrielle ejendomsret. Siden da er der blevet oprettet en international ordning, der udgøres af en helhed af multilaterale bestemmelser [4].

6. Den første bestemmelse i konventionen vedrører dannelsen af en union til beskyttelse af den industrielle ejendomsret (artikel 1, stk. 1), bedre kendt under betegnelsen Pariserunionen. Konventionen opstiller en referenceramme, som de undertegnende stater skal overholde i deres lovgivning samt i de aftaler og traktater, de indbyrdes indgår (artikel 25 og 19).

7. Konventionen hviler på følgende søjler:

1. Princippet om national behandling, der kommer til udtryk i artikel 2, garanterer, at alle statsborgere fra et unionsland i alle de andre undertegnende stater får samme behandling som den, hver af disse indrømmer sine egne statsborgere.

3 — Den tyske stat ratificerede konventionen den 1.5.1903. Dette instrument, der er revideret adskillige gange, blev revideret senest den 14.7.1967 i Stockholm. Forbundsrepublikken Tyskland ratificerede denne revisionsakt den 19.9.1970.

4 — For så vidt angår varemærker skal jeg nævne de to Madrid-arrangementer af 1891. Det første vedrører bekæmpelse af urigtige eller vildledende oprindelsesbetegnelser på varer og det andet international registrering af varemærker. Jeg skal ligeledes nævne traktaten om varemærkeret af 1994 og Nice-arrangementet af 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker.

2. Princippet om unionsbehandling, der også kommer til udtryk i artikel 2, garanterer, at statsborgere fra unionens medlemsstater ud over de rettigheder, der følger af princippet om national behandling, drager fordel af de rettigheder, der er udtrykkeligt fastsat i konventionen.

3. Princippet om fortrinsret, der kommer til udtryk i artikel 4, giver en hvilken som helst ansøgning om beskyttelse af en genstand inden for den industrielle ejendomsret i et af unionslandene fortrinsret, når der indgives en ansøgning i de andre undertegnende lande.

8. Artikel 6 e, punkt B, bestemmer følgende:

»De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

[...]

2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som *benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves* [5]

[...]«

B — *Fællesskabsretten*

1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

9. EF-traktatens artikel 36 EF (efter ændring nu artikel 30 EF) bestemmer følgende:

»Bestemmelserne i artikel 30 og 34 [efter ændring nu artikel 28 EF og 29 EF] [6] er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til [...] beskyttelse af industriel og kommerciel

5 — Min fremhævelse.

6 — Disse artikler forbyder henholdsvis kvantitative indførsels- og udførselsrestriktioner samt enhver foranstaltning med tilsvarende virkning mellem medlemsstaterne.

ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

2. Det første direktiv

10. Det første direktiv har til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivning om varemærker med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion. Denne indbyrdes tilnærmelse er alene delvis og begrænser sig til nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion. Direktivet regulerer reelt alene varemærker, der erhverves ved registrering [7], og det giver medlemsstaterne mulighed for frit at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering [8].

11. Første direktivs artikel 2 definerer de tegn, der kan udgøre et varemærke på følgende måde:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal

7 — Første, tredje og fjerde betragtning til direktivet og artikel 1.
8 — Femte betragtning til direktivet.

eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

12. Første direktivs artikel 3 opregner de tilfælde, hvori et varemærke kan udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt:

»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

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* [9]

[...]

2. [...]

3. 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.

4. [...]«

9 — Min fremhævelse.

3. Rådets forordning (EF) nr. 40/94

13. Rådet vedtog den 20. december 1993 forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker [10] (herefter »forordningen«) med henblik på, at fællesmarkedet kan drage fordel af betingelser svarende til dem, der findes på et nationalt marked og navnlig, ud fra et retligt synspunkt, de betingelser, »[...] som gør det muligt for virksomhederne allerede fra starten at tilpasse deres fabrikation og distribution af varer eller deres tjenesteydelser til Fællesskabets dimensioner [...]« [11]. Det drejer sig om at skabe »[...] varemærker, som er undergivet ensartede fællesskabsregler, der gælder umiddelbart i alle medlemsstater« [12]. Dette formål skal opnås, uden at EF-varemærketretten erstatter medlemsstaternes varemærkeret [13].

14. Forordningen anvender den samme metode som første direktiv og begynder med at definere de tegn, der kan udgøre et EF-varemærke (artikel 4), inden den opregner registreringshindringerne (artikel 7 og 8).

10 — EFT 1994 L 11, s. 1.
11 — Første betragtning til forordningen.
12 — Tredje betragtning til forordningen.
13 — Femte betragtning.

15. Artikel 4 bestemmer:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

16. I henhold til forordningens artikel 7 kan følgende udelukkes fra registrering:

»[...]

d) *varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne* [14]

[...]«

17. Den tyske version af denne bestemmelse i forordningen er anderledes og bestemmer, at følgende udelukkes fra registrering:

»[...]

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben *zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung* bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind [15]

[...]«

C — *Den tyske lovgivning*

18. Den tyske lovgiver vedtog den 25. oktober 1994 en lov ved navn Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen

14 — Min fremhævelse. Alle forordningens sprogversioner indeholder denne bestemmelse, som jeg netop har citeret, undtagen den tyske.

15 — Dansk oversættelse: »d) varemærker, *der med henblik på at beskrive varen eller tjenesteydelsen*, udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er sædvanlige«. De fremhævede ord udgor den anderledes ordlyd.

Kennzeichnungen [16] (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn, herefter »varemærkeloven«).

19. Lovens § 8 opregner de absolutte registreringshindringer. § 8, stk. 2, bestemmer, at følgende er udelukket fra registrering:

»2) [...]

[...]

3. die ausschlisslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur **Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen** üblich geworden sind« [17].

IV — Retsforhandlingerne for Domstolen

20. Den tyske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen har afgivet skriftlige indlæg inden for fristen i henhold til artikel 20 i EF-statutten for Domstolen.

21. Da ingen har parterne inden for fristen har anmodet om at fremkomme med mundtlige indlæg, har Domstolen i overensstemmelse med procesreglementets artikel 104, stk. 4 [18], besluttet ikke at åbne den mundtlige forhandling.

V — Analyse af det præjudicielle spørgsmål

22. Den tvivl, som Bundespatentgericht har med hensyn til den fortolkning, som retten har anmodet Domstolen om, vedrører et meget præcist punkt [19]. Det, der derimod er mindre klart, er den lovgivningsmæssige ramme, der skal tages hensyn til ved den besvarelse, der ønskes.

A — *Strukturen i Fællesskabets retsorden vedrørende varemærker*

23. Det skal på ingen måde benægtes, hvor vigtigt det er for oprettelsen af det indre marked, at den industrielle ejendomsret,

16 — BGBl. 1994 I, s 3082.

17 — Dansk oversættelse: »3. *der udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne*«. (Mine fremhævelser.)

18 — Konsolideret tekst udgivet i EFT 1999 C 65, s. 1, med de ændringer Domstolen vedtog den 16.5.2000 (EFT L 122, s. 43).

19 — Jf. ovenfor punkt 2.

hvoraf varemærkerne blot udgør en del[20], organiseres på hensigtsmæssig vis. Dette er så vigtigt, at fællesskabslovgiver selv har fundet det nødvendigt at ophøje det, blandt andre væsentlige interesser[21], ved at begrænse en af fællesskabsrettens grundsøjler, nemlig varernes frie bevægelighed. Dette er betydningen af traktatens artikel 36, selv om den i lighed med enhver anden undtagelse skal fortolkes indskrænkende[22].

24. Hvad angår varemærker, har fællesskabslovgiver lagt vægt herpå i betragtningerne til første direktiv og til forordningen, hvoraf fremgår, at selv om varemærkeretten kan udgøre en hindring for oprettelsen af det indre marked, kan den ligeledes være et instrument til det indre markeds progressive opbygning, hvis man lader den være ledsaget af en passende regulering. Fællesskabslovgiver har i første direktiv erklæret, at forskelligheder mellem medlemsstaternes lovgivninger kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet[23], og fællesskabslovgiver har i forordningen tilføjet, at varemærkerne er et særligt egnet retligt instrument, der giver virksomhederne mulighed for at tilpasse deres virksomhed til det indre marked[24]. Både direktivet og forordningen giver mulighed for at se begge sider af medaljen.

25. Fællesskabsretten skal nemlig gribe ind i reguleringen af varemærker ud fra to perspektiver, der, selv om de er adskilte, ikke desto mindre forfølger det samme formål, hvilket således gør dem komplementære. For det første skal man indbyrdes tilnærme, eventuelt kun delvist, medlemsstaternes lovgivning på varemærkeområdet ved at harmonisere de dele heraf, der i størst omfang indvirker på det indre marked, og opretholde den nationale frihed for alle de øvrige dele. Det er det, der er sket med første direktiv[25].

26. Der skal dernæst, som det er sket med forordningen, indføres bestemmelser, der finder umiddelbar anvendelse i hver medlemsstat, ved at skabe en fællesskabsretlig varemærkeordning, der giver de virksomheder, der ønsker det, mulighed for at overvinde de hindringer, der skyldes, at de rettigheder, som de nationale lovgivninger giver indehaverne af den slags særprægede

20 — I henhold til Pariserkonventionens artikel 1, stk. 2, har beskyttelsen af den industrielle ejendomsret patenter, brugsmønstre og modeller, varemærker, servicemærker, firmanavne og oprindelsesbetegnelser som genstand.

21 — Nemlig beskyttelsen af den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi.

22 — Domstolen understregede i den første dom, den afsagde vedrørende varemærketretten: »artikel 36, 222 og 234 i traktaten [...] udelukker ikke, at fællesskabsretten kan have indflydelse på håndhævelsen af den industrielle ejendomsret efter national lovgivning [...]« (dom af 13.7.1966, forenede sager 56/64 og 58/64, Consten og Grundig mod Kommissionen, Sml., s. 429, navnlig s. 499 og 500). Domstolen har i en senere dom udtalt, at indehaveren af en industriel og kommerciel ejendomsrettighed, der er beskyttet i henhold til en medlemsstats lovgivning, ikke kan påberåbe sig traktatens artikel 36 for at modsætte sig indførsel eller markedsføring af en vare, der lovligt er bragt i omsætning i en medlemsstat af indehaveren selv, med hans samtykke, eller af en person, der står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til ham (jf. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 16, samt de af Domstolen omtalte domme).

23 — Første betragtning til direktivet.

24 — Første betragtning til forordningen.

25 — Jf. første, tredje og femte betragtning til direktivet.

tegn, er territorialt afgrænsede. Fællesskabslovgiver åbner således op for erhvervelse af varemærker, der nyder en ensartet beskyttelse og har sine virkninger på hele Fællesskabets territorium [26].

27. Fællesskabets varemærkeret har dermed en dobbelt dimension, der følger af denne dualistiske indgriben gennem adskilte normative instrumenter med forskellige retlige virkninger [27], men den har ét formål og forfølger det samme mål, nemlig det indre markeds oprettelse og funktion.

29. Det ovenstående er ikke blot og skal ikke blot være en teoretisk sidebemærkning, men netop en konstatering af en vigtig virkelighed med væsentlige følger, der skal tages i betragtning, når Bundespatentgericht skal have den besvarelse, retten venter fra Domstolens side: Bestemmelserne i første direktiv, herunder navnlig artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes således, at de integreres i den helhed af bestemmelser i Fællesskabets retsorden, der har varemærker som genstand [29].

B — *Varemærkerettens funktion*

28. Til dette dobbelte perspektiv kommer endvidere en tredje vision, der ligger udenfor, men som bestemt ikke skal overses. Det er Pariserkonventionen, som alle medlemsstaterne har undertegnet, og som man skal have in mente ved fortolkningen af Fællesskabets varemærkeret. Da lovgiver har villet, at bestemmelserne i det første direktiv er i fuldstændig overensstemmelse med konventionen [28], skal denne overensstemmelse opretholdes, når det drejer sig om at fortolke og anvende forordningen.

30. Varemærkeretten »er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten« [30]. Fællesskabslovgiver har gennem sine indgreb på området beskyttet denne ordning således, at varemærkerne kan opfylde deres afgørende funktion. Domstolen har flere gange beskrevet denne funktion og udtalt, at det drejer sig om »at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille

26 — Jf. de første tre betragtninger til forordningen.

27 — Nemlig de virkninger, som EF-traktatens artikel 189, stk. 2 og 3 (nu artikel 249 EF), giver henholdsvis forordninger og direktiver.

28 — Jf. tolvte betragtning til første direktiv. Referencerne eller henvisningerne til Pariserkonventionen er utallige: for eksempel artikel 3, stk. 1, litra h), og artikel 4, stk. 2, litra d), i første direktiv samt artikel 7, stk. 1, litra h), og artikel 8, stk. 2, litra c), i forordningen.

29 — Generaladvokat Jacobs anførte i sit forslag til afgørelse af 29.4.1997 i SÁBEL-sagen (dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191): »[d]et er uden tvivl hensigtsmæssigt at fortolke direktivets bestemmelser på samme måde som de tilsvarende bestemmelser i forordningen« (punkt 52).

30 — HAG GF-dommen, præmis 13, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 22.

varen fra varer med en anden oprindelse« [31].

31. For at skabe denne beskyttelse giver varemærkeretten indehaveren en helhed af rettigheder og muligheder, der har til formål at forbeholde indehaveren eneret til at anvende det særprægede tegn og beskytte det mod konkurrenterne, der ønsker at nyde godt af varemærkets stilling og omdømme. Det er det, der i Domstolens praksis, kaldes »varemærkerettigheds særlige genstand« [32].

32. At varemærkeindehaveren sikres en bestemt retsstilling er et af de umiddelbare formål, der giver mulighed for at opnå det endelige formål, der er at garantere en ordning med reel konkurrence, hvori der ikke er nogen risiko for forveksling mellem varer af forskellig oprindelse [33].

33. Alle Fællesskabets varemærkeretlige bestemmelser skal fortolkes ud fra dette udtrykte formål, herunder også de bestemmelser, der regulerer den privilegerede retsstilling, som indehaveren af en varemærkerettighed får på grund af denne kvalitet, samt de bestemmelser, der opregner begrundelserne for, at registrering af et varemærke kan afvises eller i givet fald erklæres ugyldigt. Domstolen har formuleret dette princip omvendt ved at udtale, at ved »fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af denne eneret for indehaveren af mærket må der tages hensyn til dettes afgørende funktion« [34].

34. Der skal således tages hensyn til to fortolkningskriterier ved besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål: det teleologiske kriterium, der retter sig mod varemærkets funktion, og kriteriet vedrørende integration, der har til formål at give den enkelte bestemmelse en betydning, der er i overensstemmelse med den samlede varemærkeretlige ordning. Jeg har allerede omtalt dette kriterium ovenfor i punkt 29.

C — *Betegnelserne og de tegn, som er sædvanlige i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik*

35. Den bestemmelse, som Domstolen skal fortolke, og som er citeret ovenfor i

31 — Samme dom, præmis 14. Domstolen har anvendt tilsvarende formuleringer i bl.a. dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 24.

32 — Jf. bl.a. HAG GF-dommen, præmis 14, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 22, og dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 52.

33 — Generaladvokat Cosmas har givet udtryk herfor i sit forslag til afgørelse i Windsurfing Chiemsee-sagen (dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), hvor han anførte, at varemærkets afgørende funktion er »[...] på den ene side at individualisere en virksomheds varer og skelne dem fra andre lignende varer (mærkets adskillelsesfunktion) og på den anden side at forbinde dem med en bestemt virksomhed (garanti for varernes oprindelse)« (punkt 27).

34 — HAG GF-dommen, præmis 14, in fine, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 22.

punkt 12, gentager næsten ordret den sidste del af Pariserkonventionens artikel 6 e, punkt B, stk. 2 [35]. Forordningens artikel 7, stk. 1, litra d), er identisk i alle sprogversioner. Den eneste undtagelse er den tyske version, der præciserer, at tegn eller angivelser skal udgøre en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører [36].

36. Denne forskel er let at gøre op med. Den tyske version kan ikke ses isoleret, men skal forstås i lyset af andre sprogversioner [37], og den skal under alle omstændigheder anbringes i den normative kontekst, der udgøres af første direktiv og Pariserkonventionen. Som Kommissionen har anført i sine skriftlige indlæg, er den tyske version af forordningens artikel 7, stk. 1, litra d), uden betydning for fortolkningen af første direktivs artikel 3, stk. 1, litra d).

37. Den normative referenceramme er således til hinder for registrering af varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der er sædvanlige i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik. Den forhindrer på mere generel vis registrering af tegn, der mangler adskillelsesevne. Denne konstatering giver mulighed for at komme direkte ind til kernen af den ubekendte, der forvirrer Bundespatentgericht.

1. Den nødvendige forbindelse mellem det særprægede tegn og de varer eller tjenesteydelser, det vedrører

38. Et varemærke har til opgave at være påfaldende. Dette er åbenlyst, men det skal nævnes, for at man ikke taber dette formål af syne. Første direktivs artikel 2 udtrykker det klart og uden omsvøb, når artiklen undergiver muligheden for, at et tegn kan udgøre et varemærke, den betingelse, at det er egnet »[...] til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders« [38]. Dette er grunden til, at et tegn, der mangler adskillelsesevne, ikke kan være et varemærke [39]. Denne manglende evne til at adskille varen kan være iboende eller tilfældig. Den er tilfældig, når der allerede findes registreret et identisk eller

35 — Den eneste forskel i forhold til Pariserkonventionen er, at konventionen henviser til redelig og fast handelssædvane »i det land, hvor beskyttelsen kræves«. Denne forskel er ubetydelig, idet det er åbenlyst, at den sædvanlige karakter skal bedømmes i forhold til det sted, hvor beskyttelsen gives.

36 — Jf. ovenfor punkt 17.

37 — Jf. dom af 5.12.1967, sag 19/67, Van der Vecht, Sml. 1965-1968, s. 411, org. ref.: Rec., s. 445 ff., navnlig s. 456, og af 12.11.1969, sag 26/69, Stauder, Sml. 1969, s. 107 ff., org. ref.: Rec. s. 419 ff., navnlig s. 424 og 425.

38 — Forordningens artikel 4 har samme ordlyd.

39 — Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder af 22.12.1994 (EFT L 336, s. 214) svarer til disse kriterier. Det bestemmes i artikel 15, stk. 1, at »[e]thvert tegn og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke. Sådanne mærker, navnlig ord inkl. personnavne, bogstaver, talangivelser, figurative elementer og farvekombinationer samt alle kombinationer af sådanne mærker, skal kunne registreres som varemærker. Dersom mærkerne ikke i sig selv kan sondre de pågældende varer eller tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser, kan medlemmerne gøre berettigelsen til registrering afhængig af sondringer, der fremkommer ved brugen [...]«.

tilsvarende tegn (eller et varemærke, der har fået sit omdømme ved brug) som betegnelse for de samme eller tilsvarende varer. Denne forskel giver fællesskabslovgiver mulighed for at skelne mellem de absolutte registreringshindringer (nemlig de hindringer, der er opregnet i artikel 3) og de relative registreringshindringer (de i artikel 4 anførte hindringer)[40]. Det er af samme årsag, at indehaveren af et registreret varemærke kan gøre indsigelse mod hvem som helst, der anvender tegn, der er identiske med eller tilsvarende indehaverens, og som kan medføre forveksling[41]. Det er ud fra dette perspektiv, at direktivets artikel 3, stk. 1, skal forstås, herunder navnlig litra b), c) og d), der ikke kan ses isoleret.

39. Jeg vil ikke beskæftige mig med litra a), der sammenholdt med artikel 2 udelukker, at et tegn, der ikke kan gengives grafisk, kan udgøre et varemærke. Hvad angår de tre følgende litra, er deres betydning åbenbar. Litra b), udelukker registrering af tegn, der mangler fornødent særpræg. Litra c) og d), omhandler to særlige tilfælde af angivelser, der ikke har adskillelsesevne: Det drejer sig om angivelser, der udelukkende er beskrivende [litra c)] og sædvanlige betegnelser [litra d)]. Det følgende litra omhandler registreringshindringer, der ikke vedrører fornødent særpræg.

40. Under alle omstændigheder er det vigtige for besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål, at registreringshindringen i første direktivs artikel 3, stk. 1, litra d), skyldes det forhold, at de betegnelser, den omhandler, ikke opfylder betingelsen i artikel 2, hvorefter de for at udgøre et varemærke skal være egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Det forhold, at artikel 3, stk. 3, giver mulighed for registrering af denne type betegnelser [samt dem, der er omfattet af litra b) og c)], såfremt de som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået fornødent særpræg, bekræfter denne forståelse af litra d).

41. Hvad skal der forstås ved fornødent særpræg? Hvordan afgøres det, om et tegn eller en angivelse giver mulighed for at adskille en vare eller en tjenesteydelse? Begrebet »fornødent særpræg« er et ubestemt retligt begreb, der skal udfyldes i hvert konkret tilfælde i lyset af konteksten og de særlige karakteristika[42].

40 — Første direktiv betegner dem ikke på denne måde, men dette er de udtryk, der anvendes i forordningen (i henholdsvis artikel 7 og 8).

41 — Jf. direktivets artikel 5 og forordningens artikel 9.

42 — Lad mig for eksempel nævne den betegnelse (»Bravo«), der er omtvistet i den sag, der har givet anledning til det præjudicielle spørgsmål: Dette udtryks adskillelsesevne er ikke den samme, hvis det drejer sig om tjenesteydelser fra en virksomhed, der organiserer tyrefægtninger, som hvis det drejer sig om en parfume- eller eau de toilette-serie.

42. Denne konklusion bestyrkes endvidere af varemærkets afgørende funktion, der er at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra en anden virksomheds ved at give varemærkeindehaveren eneret til at anvende varemærket. Tildelingen af denne ret er ikke målet, men et mellemstadie inden det endelige formål, der er at give forbrugerne mulighed for at vælge en vare eller en tjenesteydelse i kraft af dens oprindelse. Virksomhederne må med andre ord »[...] sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke disse produkter og tjenesteydelser kan identificeres« [43]. Forbrugerens valg, der således bygger på sondringen, giver mulighed for at oprette en ordning med loyal konkurrence, der ikke er fordrejet, hvorfra er udelukket de virksomheder, der drager fordel af eller misbruger andres gode tro.

43. Den instrumentale art af de rettigheder, som varemærket giver, viser, at rettighederne ikke må gå videre end det, der er strengt nødvendigt for at opfylde denne hovedopgave. Det er åbenbart ikke nødvendigt at give indehaveren af et bestemt tegn eneret til at anvende tegnet i forhold til alle tegn, men alene i forhold til dem, hvor der er risiko for forveksling, hvilket medfører, at der ikke alene skal tages hensyn til de pågældende betegnelser eller angivelser, men ligeledes til de varer, som betegnelsen eller angivelsen vedrører. Man kan forestille sig to ens varemærker, der beskytter forskellige varer eller tjenesteydelser, hvis produktions- og distributionskanaler ikke på noget tidspunkt er sammenfaldende, hvilket nedsætter risikoen for forveksling til praktisk talt nul. To varemærker, der derimod er mindre ens, kan ikke eksistere på samme tid, såfremt de vedrører de samme varer, idet der så er risiko for forveksling [44].

44. For at bedømme en grafisk gengivelses eller en betegnelses adskillelsesevne skal der tages hensyn til, hvordan gennemsnitsforbrugeren af det pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærket [45].

45. Der kan derfor ikke ved afgørelsen af, om en betegnelse eller en grafisk gengivelse har den adskillelsesevne, der kræves af et varemærke, ses bort fra de varer og tjene-

43 — HAG GF-dommen, præmis 13, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 22.

44 — Dette kriterium genfindes både i betragtningerne til første direktiv (jf. tiende betragtning) og i selve direktivbestemmelserne (og ligeledes i forordningen). For at definere registreringshindringerne og de rettigheder til anvendelse, som varemærket giver indehaveren, tager første direktiv hensyn til både det ene og det andet parameter, nemlig dels varemærkernes identitet eller ensartethed, og dels identiteten eller ensartetheden mellem de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse (artikel 4 og 5). I Domstolens praksis er anvendt de samme kriterier. I dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, har Domstolen udtalt: »[e]n svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt« (præmis 19).

45 — Jf. SABEL-dommen, præmis 23, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 29.

steydelser, som varemærket har til formål at adskille.

46. I henhold til ovenstående bemærkninger skal det anføres, at første direktivs artikel 3, stk. 1, litra d), undergiver afvisningen af et varemærke fra registrering eller i givet fald ugyldigheden af et varemærke, der allerede er registreret, den betingelse, at de tegn eller angivelser, som varemærket består af, skal være sædvanlige i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører [46].

2. Styrken af forbindelsen mellem varerne og tjenesteydelserne og de tegn eller angivelser, der er sædvanlige

47. Ovenstående konklusion fjerner imidlertid ikke fuldstændigt den tvivl, som Bundespatentgericht har givet udtryk for ved sin forelæggelse. Det skal endvidere præciseres, om tegn eller angivelser skal være sædvanlige ved den umiddelbare beskrivelse af varerne eller tjenesteydelserne eller deres væsentlige kendetegn eller egenskaber, dernæst skal det afgøres, om det er tilstrækkeligt, at der er en forbindelse med disse varer og tjenesteydelser, og endelig skal der tages stilling til, hvilken slags forbindelse, der skal bestå.

48. På spansk betyder ordet »describir« »delinear, dibujar, figurar una cosa, representándo de modo que dé cabal idea de ella« (»afgrænse, angive, afbilde en ting, gengive en ting på en måde, der giver en bestemt idé«) [47]. Beskrivelsen af en ting har til formål ikke blot at definere den ved dens væsentlige prædikater, men ved at give en generel idé om dens dele eller egenskaber [48]. Udelukkelsen som særpræget tegn af enhver angivelse eller betegnelse, der ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at adskille varen eller tjenesteydelsen gennem den beskrivelse, den giver, bygger på første direktivs artikel 3, stk. 1, litra c), hvorefter varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen skal tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse eller andre kendetegn, er udelukket fra registrering.

46 — Man når således ved en fortolkning til det, som er ordlyden af den tyske version af forordningens artikel 7, stk. 1, litra d).

47 — *Diccionario de la Lengua Espanola*, Real Academia Espanola, 21. udgave, 1992. På engelsk betyder »to describe« »to set forth in words by reference to characteristics« (*The Shorter Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, 1973). På fransk betyder ordet »décrire« »représenter dans son ensemble« (*Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française*, Dictionnaires Le Robert, 1993). På italiensk betyder »descrivere« »rappresentare con parole, in modo più o meno particolareggiato o caratterizzante« (*Dizionario della Lingua Italiana*, Le Monnier-Firenze, 21. udgave, november 1997). Endelig betyder det tyske ord »beschreiben« »ausführlich, im Einzelnen mit Worten wiedergeben, schildern, darstellen, erklären« (*Deutsches Universal Wörterbuch*, Dudenverlag, 1996).

48 — Tredje del af definitionen på ordet »describir« i *Diccionario de la Lengua Espanola*.

49. Forbuddet mod varemærker, der udelukkende er beskrivende, findes således ikke i litra d), men i første direktivs artikel 3, stk. 1, litra c) [49].

50. Første direktivs artikel 3, stk. 1, litra d), kræver dermed ikke, at de tegn eller angivelser, som den omfatter, umiddelbart henviser til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, det vil sige deres væsentlige egenskaber eller kendetegn. Den kræver alene, at disse tegn eller angivelser udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik, men den præciserer ikke styrken af den forbindelse, der skal være herimellem.

51. Det er varemærkernes afgørende funktion, der giver svaret: Funktionen har til formål at garantere en vares eller tjenesteydelses oprindelse ved at give mulighed for, at den kan adskilles fra andre, uden at der kan ske en forveksling, hvilket medfører et forbud mod enhver betegnelse eller angivelse, der mangler adskillelsesevne. Dette er navnlig tilfældet med tegn »til fri afbenyttelse«, artsbetegnelser og generelt enhver grafisk gengivelse (uanset om det drejer sig om fonemer eller ej), der på den ene eller den anden måde i den almindelige opfattelse er kommet til at gengive de varer eller tjenesteydelser, som de vedrører, og som dermed ikke kan tilegnes som en eneret.

52. Tegn og angivelser, der ved at være sædvanlige i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik for visse varer eller tjenesteydelser vækker forestilling om disse varer eller tjenesteydelser og lader dem opfattes af gennemsnitsforbrugeren [50], der således kan erindre dem, mangler adskillelsesevne. Dette er hvad, Kommissionen kalder »konnotation« i sine skriftlige indlæg. Tegnet sættes således automatisk, eller snarere ubevidst, i forbindelse med den vare eller tjenesteydelse, det vedrører [51].

49 — Sondringen mellem sædvanlige betegnelser og beskrivende betegnelser findes ligeledes i forordningen [artikel 7, stk. 1, litra c) og d)] og i konventionen (artikel 6 e, punkt B, stk. 2, andet og tredje eksempel).

50 — Jf. SABEL-dommen, præmis 23, der allerede er omtalt ovenfor i fodnote 29.

51 — I overensstemmelse hermed er der i princippet ikke noget til hinder for, at betegnelsen »Bravo« registreres for skriveredskaber; ordet er et udtryk for entusiasme på hovedparten af medlemsstaternes sprog (tysk, dansk, spansk, fransk, engelsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk). Der er ikke desto mindre visse hindringer for dens registrering for f.eks. sportsbeklædning eller tjenesteydelser i forbindelse med sport (et område, hvor dette udbrud sædvanligvis anvendes) eller, som jeg har antydet ovenfor i fodnote 41, i forbindelse med tyrefægtning, hvor ordet »Bravo« hentyder til en af de væsentlige kvaliteter, som publikum forventer af kamptyren. Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked har faktisk tilladt anvendelsen af betegnelsen BRAVO som EF-varemærke for dieselmotorer, der er varer i klasse 7 (ansøgning nr. 000463919, registreringsdato: 7.9.1999).

VI — Forslag til afgørelse

53. På baggrund af ovenstående vil jeg foreslå Domstolen at besvare Bundespatentgericht's spørgsmål på følgende måde:

»Artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker kræver, for at et varemærke kan afvises fra registrering, eller i givet fald for at et allerede registreret varemærke kan erklæres ugyldigt, at de tegn eller angivelser, hvoraf varemærket består, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, det vedrører. Det er imidlertid ikke nødvendigt, at disse tegn eller angivelser umiddelbart beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, det vil sige deres væsentlige egenskaber eller kendetegn, da fællesskabslovgiver har anset det for tilstrækkeligt, at de fremkalder disse egenskaber eller kendetegn hos gennemsnitsforbrugeren.«