FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 24. november 2005 [1]

1. Under hvilke betingelser kan et varemærke blive registreret i en medlemsstat, når det på en anden medlemsstats sprog ikke har fornødent særpræg, men alene betegner eller beskriver den omhandlede vare?

2. Dette er i det væsentlige det spørgsmål, der er forelagt af Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien). Ligeledes opstår spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeindehaveren, såfremt varemærket kan registreres, kan bruge det til at hindre import af den omfattede vare.

3. Disse spørgsmål er opstået i forbindelse med den spanske registrering af varemærket MATRATZEN, det tyske ord for »madrasser«, for at betegne madrasser og lignende varer [2].

De relevante fællesskabsbestemmelser

4. Artikel 28 EF indeholder bestemmelse om, at kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Ifølge artikel 30 EF er artikel 28 »ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til [...] beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

5. Syvende betragtning til varemærkedirektivet [3] har følgende ordlyd:

»Virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater; [...] registrerings-

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Eftersom hovedsagen vedrører varer frem for tjenesteydelser, er det forelagte spørgsmål begrænset hertil. Den relevante lovgivning finder dog ligeledes anvendelse på tjenesteydelser.

3 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

hindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve mærket [...] skal angives på udtømmende vis.«

6. Artikel 3, stk. 1, bestemmer:

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

[...]

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, [...] eller andre egenskaber ved disse.«

7. Artikel 4, stk. 1, bestemmer:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling [...], fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art [...]«

8. Ifølge artikel 5, stk. 1, litra b), kan varemærkeindehaveren forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling«.

9. Ifølge artikel 6, stk. 1, litra b), giver de til varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

»angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse [...] eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen«.

10. EF-varemærkeforordningen [4] er ligeledes relevant i forbindelse med en parallel sag vedrørende samme spørgsmål, der er opstået med hensyn til to EF-varemærkeansøgninger, som indeholder ordet Matratzen [5].

11. EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), har samme ordlyd som varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c).

12. Artikel 7, stk. 2, bestemmer, at artikel 7, stk. 1, finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

13. EF-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), bestemmer, at et tegn ikke kan registreres som EF-varemærke, hvis indehaveren af et ældre nationalt varemærke rejser indsigelse mod registreringen, og »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.

Hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

14. Matratzen Concord AG, Tyskland (herefter »Matratzen Concord«), anlagde sag med påstand om annullation af det spanske varemærke MATRATZEN, der i 1994 blev tildelt Hukla Germany SA, Spanien (herefter »Hukla«), for møbler af enhver art og især »hvilemøbler, såsom senge, sovesofaer, feltsenge, vugger, divaner, hængekøjer, køjesenge og babylifte; møbler, der kan foldes ud, hjul til senge og møbler, natborde, stole, lænestole og skamler, sengerammer, stråmadrasser, madrasser og hynder«, med den begrundelse, at det ord, som varemærket består af, er en artsbetegnelse, der vil kunne vildlede forbrugeren for så vidt angår »arten, beskaffenheden, egenskaberne og den geografiske oprindelse af de varer eller tjenesteydelser«,

4 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

5 — Jf. nærmere punkt 18-32 nedenfor.

som det tilsigter at kendetegne. Matratzen Concords annullationssøgsmål blev afvist. Selskabet påklagede afgørelsen, idet det gjorde gældende, at registreringen og brugen af varemærket udgjorde en ulovlig begrænsning af de frie varebevægelser inden for Den Europæiske Union.

15. Juzgado de Primera Instancia nr. 22, Barcelona, var af den opfattelse, at ordet »MATRATZEN« hverken kunne vildlede den spanske forbruger vedrørende den vare, som det tilsigter at kendetegne, eller betragtes som en artsbetegnelse, uanset hvor mange tyske statsborgere, der er bosat i Spanien. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at udenlandske ord, der fra en spansk synsvinkel er vilkårlige, frit opfundne eller fantasifulde, ifølge spansk retspraksis kan have særpræg og anses for ikke at være beskrivende, hvorfor de derfor vil kunne registreres som varemærke, medmindre det som følge af deres lighed med et spansk ord må antages, at gennemsnitsforbrugeren er bekendt med deres sædvanlige betydning, eller de udenlandske ord har fået en reel betydning på det nationale marked.

16. Matratzen Concord appellerede til Audiencia Provincial de Barcelona, der var af den opfattelse, at det registrerede varemærke giver indehaveren en position, som selskabet kan benytte til at begrænse eller indskrænke indførslen af madrasser fra tysktalende lande og til således at hindre de frie varebevægelser i strid med artikel 28 EF. Audiencia Provincial har derfor forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål med henblik på afgørelse af, om registreringen af et varemærke kan anfægtes på dette grundlag. Spørgsmålet er formuleret på følgende måde:

»Kan gyldigheden af registreringen af et varemærke i en medlemsstat udgøre en skjult hindring for samhandelen mellem medlemsstaterne, når det pågældende varemærke mangler det fornødne særpræg eller i handelen tjener til at betegne den vare, som det beskytter [...], på en anden medlemsstats sprog, når dette samme sprog ikke tales i denne førstnævnte stat, således som det gør sig gældende for det spanske varemærke »MATRATZEN«, der kendetegner madrasser og lignende varer?«

17. Matratzen Concord, Hukla, Det Forenede Kongerige og Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg. Der er ikke blevet begæret afholdt retsmøde, og der har derfor ikke været afholdt retsmøde i sagen.

EF-varemærket

18. Matratzen Concord har også været involveret i to selvstændige tvister med Kontoret for Harmonisering i det Indre

Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i forbindelse med selskabets ansøgning om to EF-varemærker i henhold til EF-varemærkeforordningen. De ansøgte varemærker var to figurmærker — MATRATZEN MARKT CONCORD og MATRATZEN CONCORD. Omstændigheder i disse nu afsluttede sager er — i det omfang de er relevante for den foreliggende sag — gengivet i det følgende.

19. De varer, for hvilke varemærkerne var søgt registreret, omfattede »[m]adrasser; luftmadrasser; senge; tremmebunde af andet end metal; sengeovertræk; sengetøj; [...] [s]engetæpper; pudebetræk; dyner; dynetøj; betræk til madrasser; soveposer«. Efter offentliggørelsen af ansøgningerne rejste Hukla indsigelse på grundlag af selskabets ældre varemærke, som var registreret i Spanien. Til støtte for indsigelsen påberåbte Hukla sig den relative registreringshindring, der er omfattet af EF-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), dvs. tilstedeværelsen af en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed mellem de ansøgte EF-varemærker og det ældre nationale varemærke.

20. Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling gav afslag på ansøgningerne for så vidt angik de ovennævnte varer, da afdelingen var af den opfattelse, at der forelå en sådan risiko for forveksling.

21. Andet Appelkammer afslog Matratzen Concords klage. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at de to omhandlede varemærker i Spanien ville blive opfattet som ens, og at nogle af de varer, der var omfattet af de to varemærker, var af samme art, mens andre var af meget lignende art. På grundlag af denne opfattelse fandt appelkammeret, at der var en risiko for forveksling i artikel 8, stk. 1, litra b)'s forstand for så vidt angik alle de af ansøgningen omfattede varegrupper.

22. Matratzen Concord anlagde sag ved Retten i Første Instans [6]. Selskabet fremførte i det væsentlige to anbringender, dels at der forelå tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), dels at princippet om de frie varebevægelser var tilsidesat.

23. For det første gjorde selskabet gældende, at de to omhandlede varemærker ikke lignede hinanden, men tværtimod var meget forskellige. Retten forkastede dette argument.

24. For det andet anførte Matratzen Concord, at det ville være i strid med princippet

6 — Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, og sag T-105/02, der efterfølgende er blevet hævet. Der vil alene blive taget hensyn til sag T-6/01 i dette forslag til afgørelse.

om de frie varebevægelser, der er knæsat i artikel 28 EF, såfremt et nationalt varemærke bestående af et ord, der er beskrivende på et andet sprog end registreringsmedlemsstatens, kunne gøres gældende som en hindring for registrering af et EF-varemærke, der består af en kombination af beskrivende ord og af en bestanddel med særpræg, såsom ordet »concord«. I denne forbindelse anførte Matratzen Concord, at efter de nugældende bestemmelser om EF-varemærker kunne det ældre varemærke, der er beskrivende for de pågældende varer i en væsentlig del af Fællesskabet, ikke være registreret i Spanien.

25. Retten forkastede dette argument i det væsentlige af de to følgende grunde.

26. Retten fastslog for det første, at princippet om de frie varebevægelser ikke var til hinder for, at en medlemsstat som nationalt varemærke registrerer et tegn, der på en anden medlemsstats sprog er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser, og som derfor ikke kan registreres som EF-varemærke: en sådan registrering udgjorde ikke i sig selv en hindring for de frie varebevægelser [7].

27. For det andet fastslog Retten, at den omstændighed, at det i EF-varemærkeforordningen er bestemt, at et EF-varemærke er udelukket fra registrering, såfremt der er risiko for forveksling mellem dette varemærke og et ældre varemærke, der er registreret i en medlemsstat, hvorved det er uden betydning, hvorvidt dette sidstnævnte varemærke er beskrivende på et andet sprog end registreringsmedlemsstatens, ikke udgør en hindring for de frie varebevægelser [8].

28. Matratzen Concord appellerede dommen til Domstolen.

29. Matratzen Concord anførte først, at Retten ved fortolkningen af lighedsbegrebet i EF-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), ikke, som det kræves i henhold til Domstolens praksis, havde foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den konkrete sag. Domstolen forkastede dette anbringende som åbenbart ugrundet.

30. Dernæst gjorde Matratzen Concord gældende, at Retten havde begået en retlig fejl, da den fastslog, at princippet om de frie varebevægelser ikke var til hinder for, at en

7 — Dommens præmis 54.

8 — Dommens præmis 60.

medlemsstat som nationalt varemærke registrerede et tegn, der på en anden medlemsstats sprog var beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser. I den foreliggende sag udgjorde indsigelsen, der var rejst mod det ansøgte varemærke på grundlag af, at det lignede det ældre varemærke, som var registreret i Spanien, og som i Tyskland var beskrivende for de relevante varer, en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i artikel 30 EF's forstand.

31. Domstolen fastslog følgende:

»Ved anvendelsen af princippet om de frie varebevægelser fremgår det af fast retspraksis, at traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte industrielle ejendomsrettigheders bestående, men alene efter omstændighederne begrænser udøvelsen af disse rettigheder (dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin, Sml. s. 1039, præmis 5, og af 22.1.1981, sag 58/80, Dansk Supermarked, Sml. s. 181, præmis 11).

Artikel 30 EF tillader kun, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne fraviges i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør denne industrielle ejendomsrets »særlige genstand«. I den forbindelse er varemærkets hovedfunktion at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling. Den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af dette varemærke, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører [...] til varemærkerettens særlige genstand, hvis beskyttelse kan retfærdiggøre fravigelser fra princippet om de frie varebevægelser (dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 48, og af 23.4.2002, sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3759, præmis 12 og 13).

Retten har således ikke taget fejl med hensyn til formålet med det i de forudgående to præmisser i denne kendelse anførte og har derfor anlagt en korrekt fortolkning, da den i præmis 54 og 56 i den appellerede dom fandt, at princippet om de frie varebevægelser hverken forbyder en medlemsstat som nationalt varemærke at registrere et tegn, der på en anden medlemsstats sprog er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser, eller indehaveren af et sådant varemærke at rejse indsigelse, når der er risiko for forveksling mellem dette nationale varemærke og et ansøgt EF-varemærke.

Det andet anbringende må således forkastes som åbenbart ugrundet« [9].

32. Domstolen forkastede følgelig appellen som åbenbart ugrundet [10].

Stillingtagen

33. Hovedspørgsmålet i den foreliggende sag er som nævnt spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke kan registreres i en medlemsstat, hvis det betegner eller beskriver den omhandlede vare på en anden medlemsstats sprog.

34. Matratzen Concord har gjort gældende, at registreringen af MATRATZEN som et spansk varemærke uretmæssigt giver Hukla en eneret i Spanien på en vares tyske navn, hvilket har til formål og til følge, at importen fra tysktalende lande til Spanien af alle andre typer madrasser end selskabets egne hindres. Matratzen Concord foreslår derfor, at det præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende.

35. Hukla har gjort gældende, at MATRATZEN er blevet gyldigt registreret som et spansk varemærke efter en fuldstændig bedømmelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, hvorved varemærkedirektivet er gennemført. Ordet har ingen betydning hverken på spansk eller på nogen af Spaniens andre officielle sprog, og ordet betegner under alle omstændigheder kun en af flere varer, for hvilke varemærket er registreret.

36. Det Forenede Kongerige har anført, at et ord, som på en medlemsstats sprog beskriver varer, i princippet gyldigt kan registreres for disse varer i en anden medlemsstat. Ved bedømmelsen af, om dette er tilfældet i en given sag, skal det imidlertid sikres, at erhvervsdrivende beskæftiget med handel inden for Fællesskabet ikke bliver forhindret i at bruge ord på en anden medlemsstats sprog. I henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), er det tilstrækkeligt, at ordet i omsætningen *kan* tjene som beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Ordet »omsætning« omfatter i denne henseende import; desuden må en vis grad af handel inden for Fællesskabet være en forudsætning. De nationale varemærkemyndigheder skal bedømme sandsynligheden for, at varemærket vil blive anvendt som en betegnelse for de pågældende varer og tjenesteydelsers egenskaber i omsætningen i den medlemsstat, hvor det søges registreret. I denne forbindelse skal der tages hensyn til, i hvor høj grad varemærket er beskrivende, omfanget af handelen med de omhandlede varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet, alle

9 — Præmis 40-43.

10 — Kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657.

særlige kendetegn ved den berørte sektor, og hvorvidt det omhandlede sprog tales af et mindretal eller et flertal af de relevante forbrugere eller erhvervsdrivende i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret.

37. Kommissionen sondrer mellem gyldigheden af registreringen af et varemærke og den efterfølgende udøvelse af de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Traktatens bestemmelser om frie varebevægelser berører ikke industrielle ejendomsrettigheders *bestående*, men begrænser blot *udøvelsen* af dem [11]. Alene det forhold, at et varemærke registreres, kan ikke i sig selv udgøre en begrænsning af de frie varebevægelser. En sådan begrænsning kan kun følge af den efterfølgende udøvelse af de rettigheder, som registreringen giver varemærkeindehaveren. Den omstændighed, at det ord, der er registreret som varemærke i medlemsstat A, er et beskrivende udtryk på medlemsstat B's sprog, udelukker ikke brugen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket med henblik på at bevare dets grundlæggende funktion. Denne tilgangsvinkel er i overensstemmelse med Domstolens kendelse i appelsagen Matratzen Concord mod KHIM. Kommissionen har tilføjet, at dette dog ikke betyder, at virksomheder i medlemsstat B ikke må anvende ordet i medlemsstat A [12].

11 — Dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin, Sml. s. 1039, og af 22.1.1981, sag 58/80, Dansk Supermarked, Sml. s. 181.

12 — Jf. ligeledes punkt 60 og 61 nedenfor, der afspejler Kommissionens bemærkninger.

38. De indlæg, der er sammenfattet i det foregående, viser, at selv om det med det præjudicielle spørgsmål alene søges fastslået, om et varemærke, som det i hovedsagen omhandlede, gyldigt kan registreres, rejser sagen ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren af et sådant varemærke, såfremt det antages at være gyldigt registreret, kan bruge varemærket til at hindre indførsel af de varer, som det betegner eller beskriver. Jeg vil derfor tage stilling til begge spørgsmål.

Registreringens gyldighed

39. Den nationale ret ønsker nærmere bestemt oplyst, om et varemærke gyldigt kan registreres for en given vare i medlemsstat A, når det heri indeholdte ord betegner eller beskriver varen på medlemsstat B's sprog, eller om registreringen af et sådant varemærke derimod er ulovlig på grund af, at det udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i strid med artikel 28 EF og 30 EF.

40. Eftersom varemærkedirektivet udtømmende regulerer ugyldighedsgrundene for et varemærke [13], er det i lyset af dette

13 — Jf. syvende betragtning, nævnt ovenfor i punkt 5.

direktiv, at det præjudicielle spørgsmål først skal bedømmes. Direktivet kan imidlertid kun lovligt begrunde hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet i det omfang, dette er tilladt i henhold til traktatens bestemmelser: det er åbenbart, at forbuddet mod kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ikke blot gælder for nationale foranstaltninger, men også for foranstaltninger, der udgår fra fællesskabsinstitutionerne [14].

41. Varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), forbyder registrering af henholdsvis »varemærker, der mangler fornødent særpræg« og »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 [...] eller andre egenskaber ved disse«. I forbindelse med nærværende sag kan artikel 3, stk. 1, litra c), sammenfattes mere enkelt på den måde, at bestemmelsen finder anvendelse, når varemærket er et ord, der betegner eller beskriver de omhandlede varer.

42. Da det fremgår af fast retspraksis, at et ordmærke, som betegner eller beskriver de omhandlede varer i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), af denne grund nødvendigvis mangler det fornødne særpræg i forhold til de samme varer i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b) [15], finder jeg det ufornødent særskilt at tage stilling til, hvorvidt artikel 3, stk. 1, litra b), finder anvendelse. Desuden har ingen af de procesdeltagere, der har afgivet indlæg, påberåbt sig artikel 3, stk. 1, litra b).

43. For så vidt angår artikel 3, stk. 1, litra c), har Domstolen fastslået, at bestemmelsen »forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle« [16].

44. Nærmere bestemt har Domstolen fastslået, at den kompetente myndighed ved bedømmelsen i henhold til nævnte bestemmelse skal »undersøge, om et varemærke, der er anmeldt til registrering, efter de relevante kundekredses mening udgør en beskrivelse af egenskaber ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, eller om det med rimelighed kan forudses, at dette vil blive tilfældet i fremtiden« [17]. Domstolen har endvidere defineret »de relevante kundekredse« i medfør af artikel 3, stk. 1, litra c),

14 — Jf. dom af 20.5.2003, sag C-469/00, Ravil, Sml. I, s. 5053, præmis 86 og den deri nævnte retspraksis, og hvad særligt angår varemærkedirektivet Bristol-Myers Squibb-dommen, nævnt ovenfor i punkt 31, præmis 36.

15 — Domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 86, og sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 19.

16 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25.

17 — Koninklijke KPN Nederland-dommen, nævnt i fodnote 15, præmis 56.

som »i handelen og hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer på det område, for hvilket der ansøges om registrering« [18]. »Gennemsnitsforbrugere« formodes at være almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme [19].

45. Det følger heraf, at bedømmelsen af, hvorvidt et tegn er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal foretages i forhold til gennemsnitsforbrugere (og, i det omfang det er relevant, i forhold til mellemhandlere såsom importører og grossister) af de omhandlede varer og tjenesteydelser på det område, for hvilket varemærket er søgt registreret. I den foreliggende sag er spørgsmålet, hvorvidt ordmærket efter forbrugernes og mellemhandlernes opfattelse betegner eller beskriver de omhandlede varer.

46. Når de kompetente myndigheder i medlemsstat A bedømmer, hvorvidt et ord, som på medlemsstat B's sprog betegner eller beskriver de pågældende varer, gyldigt kan registreres som varemærke i medlemsstat A, skal disse myndigheder følgelig tage hensyn til opfattelsen af disse varer hos gennemsnitsforbrugerne (og i givet fald mellemhandlerne) i medlemsstat A, og ikke opfattelsen hos de samme persongrupper i medlemsstat B.

47. Dette betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at en national varemærkemyndighed aldrig kan tage hensyn til et ansøgt varemærkes betydning på et andet sprog end sproget i den medlemsstat, hvor varemærket er søgt registreret. Eftersom den pågældende myndighed skal foretage sin bedømmelse på grundlag af opfattelsen hos gennemsnitsforbrugerne og forhandlerne af den pågældende vare i medlemsstaten, skal den ligeledes vurdere, om det pågældende ord faktisk vil blive forstået af disse personer [20].

48. Domstolen har understreget, at »undersøgelsen af registreringsansøgningen ikke må være minimal, [men] skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker« [21]. Nærmere bestemt skal den kompetente myndighed, der skal anvende artikel 3, stk. 1, litra c), »under hensyn til, hvilke varer og tjenesteydelser der ansøges om registrering for, efter en konkret bedømmelse af alle de relevante oplysninger i ansøgningen og navnlig i lyset af den [...] almene interesse [nemlig at tegn, der omfattes af artikel 3,

18 — Windsurfing Chiemsee-dommen, nævnt i fodnote 16, præmis 29.

19 — Koninklijke KPN Nederland-dommen, nævnt i fodnote 15, præmis 77.

20 — Jf. tillige generaladvokat Ruiz-Jarabos bemærkninger i sagen Koninklijke KPN Nederland, nævnt i fodnote 15, i punkt 41 i forslaget til afgørelse af 31.1.2002: »Der skal [...] tages hensyn til, ikke så meget, om den nævnte forbruger taler det sprog, som tegnet er affattet på, men snarere om det er rimeligt — uafhængigt af det pågældende områdes sprogordning — at forvente, at den forbruger, der anvendes som reference, opfatter tegnet som en meddelelse, der kan kvalificeres i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d)«.

21 — Dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 59.

stk. 1, litra c), skal være til fri rådighed for alle og ikke skal kunne registreres] afgøre, om registreringshindringen i denne bestemmelse finder anvendelse i den konkrete sag« [22].

49. Desuden er det, som også anført af Det Forenede Kongerige, tilstrækkeligt, for at et tegn er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra c), at det »i omsætningen *kan* tjene« [23] til at betegne eller beskrive de omhandlede varer.

50. Hvis varemærket betegner eller beskriver den omhandlede vare på et sprog, som — selv om det ikke er det sprog, der tales i den medlemsstat, hvor varemærket er søgt registreret — ikke desto mindre vil blive forstået af en væsentlig del af de relevante forhandlere eller forbrugere af varen, forekommer det mig, at hensynet til den almene interesse i artikel 3, stk. 1, litra c), ville kræve, at registrering var udelukket.

51. Særligt når der er tale om varemærker, der indeholder ord, som på et andet sprog beskriver eller betegner de omfattede varer, er det min opfattelse, at denne tilgangsvinkel er en mere egnet målestok end den gennemsnitlige forhandler eller forbruger. Dette er også i overensstemmelse med i det mindste visse nationale varemærkeregistres praksis [24].

52. F.eks. i Det Forenede Kongerige kan ord på sprog, der »med sandsynlighed må antages at være kendt af et rimeligt (og voksende) antal britiske borgere« ikke blive registreret, hvis den engelske oversættelse heraf ikke ville kunne registreres. Ord på sprog, der er mindre velkendte, kan normalt registreres, medmindre det pågældende land er kendt for nogen af de omfattede varer. Ord på sprog, der tales af store mindretalsgrupper bosiddende i Det Forenede Kongerige kan ikke registreres, hvis varerne må antages at være bestemt for det berørte etniske marked [25]. I Belgien, Tyskland og Nederlandene er der ligeledes retspraksis, i henhold til hvilken det relevante kriterium er,

22 — Dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 75. Jf. ligeledes Koninklijke KPN Nederland-dommen, nævnt i fodnote 15, præmis 29-37, samt forslag til afgørelse i samme sag af 31.1.2002, punkt 41 og 42.

23 — Min fremhævelse.

24 — Dog ikke alle: under retsmødet i sagen KHIM mod Wrigley (dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, Sml. I, s. 12447) anførte Harmoniseringskontorets repræsentant, at »mange nationale varemærkemyndigheder ikke tager hensyn til udenlandske ords betydning ved vurdering af en national varemærkeansøgning« (punkt 89 i mit forslag til afgørelse).

25 — Resumé af bilag IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) til den orienterende note benævnt »Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations« udarbejdet af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i forbindelse med International Telecommunication Union (ITU) og WIPO's fælles symposium vedrørende Multilingual Domain Names (2001), der forefindes på http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/

hvorvidt ordet på et andet sprog vil blive forstået af den berørte forbruger [26].

53. Et lignende standpunkt findes i visse systemer uden for Den Europæiske Union, f.eks. i Australien, Canada og De Forenede Stater [27]. Man kunne imidlertid forestille sig, at der var et større behov for hensyntagen til andre sprog inden for den Europæiske Union, særligt i betragtning af den vægt, der inden for Unionen lægges på dels den frie bevægelighed for personer, dels det indre marked.

54. De spørgsmål, som hovedsagen rejser, viser, hvordan en national varemærkemyndighed på et marked med 452 millioner forbrugere, hvoraf mange med rimelighed må forventes at forstå andre sprog end dem, der hovedsageligt tales i den medlemsstat, hvori de er bosat [28], skal være særligt omhyggelig ved bedømmelsen af, hvorvidt et tegn der består af et udenlandsk ord, som betegner eller beskriver de omhandlede varer, kan registreres. Efter min opfattelse er en praksis, hvorefter det automatisk antages, at sådanne tegn er »frit opfundne« snarere end beskrivende, ikke længere i overensstemmelse med de krav, der stilles i henhold til Domstolens retspraksis: I nogle tilfælde — alt efter hvilken medlemsstat og hvilke sprog, der er tale om — må en betydelig del af forhandlerne og forbrugerne med rimelighed forventes ikke at have vanskeligheder ved at forstå ordet. I et sådant tilfælde vil registrering være udelukket i medfør af artikel 3, stk. 1, litra c).

55. Som nogle myndigheders praksis viser, er dette ikke forbundet med uovervindelige vanskeligheder, selv om de berørte personer ikke selv er bekendt med det omhandlede sprog, navnlig idet adgangen til elektroniske ordbøger, der er gjort tilgængelige ved hjælp af nutidens teknologi, har gjort det lettere at kontrollere oversættelser [29].

26 — Jf. f.eks. dommen i sagen Lipton mod Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de cassation, Bruxelles), dommen i sagen Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, afgørelse truffet af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, der citerer Bundespatentgerichts praksis, og dom af 3.6.2005, BVBA Management Training en Consultancy, afsagt af Hof van Beroep, Bruxelles, under en appelsag iværksat af Benelux Trade Mark Office vedrørende et varemærke, der var søgt registreret i Nederlandene. For så vidt angik det beslægtede område for opnåelse af særpræg gennem brug i henhold til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, indtog Benelux Trade Mark Office tilsyneladende det standpunkt, at opfattelsen hos den relevante kundekreds i Belgien, Luxembourg og Nederlandene var relevant. Spørgsmålet om, hvorvidt sprogområderne inden for Benelux særligt skal tages i betragtning, er blevet forelagt Domstolen i sag C-108/05, Bovemij Verzekeringen. Sammenlign med det polske varemærkekontors tilgangsvinkel i sagen Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Jf. kildehenvisningen i fodnote 25.

28 — I en nyere Eurobarometer-undersøgelse, *Europeans and Languages* (offentliggjort i september 2005), hævdede halvdelen af de adspurgte (EU-statsborgere på mindst 15 år bosat i EU, dog ikke nødvendigvis i den medlemsstat, hvori de er statsborger) at tale mindst et sprog ud over modersmålet på samtale-niveau. Den procentdel, der kan forstå andre sprog end deres modersmål, vil uundgåeligt være endnu større.

29 — F.eks. er beskyttelse blevet afvist i USA, hvor der var tale om varemærker, der indeholdt i) »ha-lush-ka«, den fonetiske gengivelse af det ungarske ord for ægnudler, ii) »kaba«, der betyder »kaffe« på serbisk og ukrainsk, og iii) »Otokoyama«, en artsbetegnelse for sake-drikken i Japan: jf. de sager, der er nævnt i fodnote 38 i WIPO's orienterende note, nævnt ovenfor i fodnote 25.

56. Jeg er følgelig af den opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke er gyldigt registreret i medlemsstat A for en given vare, når varemærket består af ord, der betegner eller beskriver varen på medlemsstat B's sprog, afhænger af, om en betydelig del af forhandlere og forbrugere af denne vare i medlemsstat A med rimelighed må forventes at forstå betydningen af ordet. Dette er et spørgsmål om de faktiske forhold i hver enkelt sag, som det tilkommer den relevante kompetente myndighed at tage stilling til.

57. Registreringen af et sådant varemærke under omstændigheder, hvor en betydelig del af forhandlerne og forbrugerne af den omhandlede vare med rimelighed må forventes at forstå betydningen af det anvendte ord, vil efter min opfattelse være i strid med varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), således som bestemmelsen er fortolket af Domstolen.

58. Det skal dog understreges, at de dokumenter, der i den foreliggende sag er indgivet til Domstolen, ikke indeholder nogen oplysninger, der giver anledning til definitivt at antage, at de spanske myndigheders registrering af varemærket MATRATZEN var i strid med artikel 3, stk. 1, litra c). Denne holdning er også i overensstemmelse med Rettens konstatering af, at »der i sagen ikke foreligger nogen oplysninger, der beviser, at en betydelig del af den relevante offentlighed har tilstrækkelige tyskkundskaber til at kunne forstå [...] betydning[en af Matratzen]«[30], selv om dette naturligvis i sidste ende skal afgøres af den nationale ret.

Indførselsrestriktioner

59. Selv om det ovenfor anførte besvarer den forelæggende rets spørgsmål i henhold til spørgsmålets ordlyd, er det henset til baggrunden for den foreliggende sag og til forelæggelseskendelsen åbenbart, at hovedsagen ligeledes rejser det beslægtede spørgsmål om, hvorvidt indehaveren af et varemærke som det beskrevne — såfremt det lægges til grund, at varemærket bliver anset for at være gyldigt registreret — kan bruge det til at forhindre indførsel af de varer, som det betegner eller beskriver. Matratzen Concord, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen er desuden fremkommet med bemærkninger vedrørende dette spørgsmål, som jeg vil behandle i det følgende.

60. For det første er en varemærkeindehavers ret til at forhindre tredjemand i at gøre brug af et lignende eller identisk tegn til at betegne varer af samme eller lignende art baseret på varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1. Domstolen har fastslået, at udøvelsen af denne ret bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet

30 — Dommens præmis 38.

gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne [31]. Som Kommissionen har anført, giver bestemmelsen ikke varemærkeindehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre brug af et lignende eller identisk tegn, når tegnet bruges på anden måde end til at betegne den virksomhed, som de omhandlede varer hidrører fra, således at der ikke foreligger risiko for, at forbrugerne vil anse tegnet for at være et varemærke [32]. En varemærkeindehaver kan derfor ikke gøre sin ret i henhold til artikel 5, stk. 1, gældende med henblik på at forhindre tredjemand i at henvise til varemærket alene med et beskrivende formål, hvor henvisningen ikke kan fortolkes som en angivelse af varens oprindelse [33].

61. For det andet forholder det sig således, at selv hvis en varemærkeindehaver med føje kan gøre sin ret i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, gældende, følger det af samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), at denne ret under alle omstændigheder ikke gør det muligt for den pågældende at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende bl.a. de omhandlede varers »art«, »beskaffenhed« eller »andre egenskaber« ved disse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med »redelig markedsføringsskik«.

62. Domstolen har fastslået, at artikel 6 »tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes [...] frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærketten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten« [34].

63. Det skal tilføjes, at det efter min opfattelse er nødvendigt, at de nationale retter både sikrer, at varemærkeindehavere ikke misbruger artikel 5, stk. 1, og at tredjemand på korrekt vis kan gøre artikel 6, stk. 1, litra b), gældende.

64. Det følger heraf, at selv hvis det antages, at varemærket MATRATZEN i den foreliggende sag er gyldigt registreret i Spanien, vil indehaveren heraf ikke være berettiget til at forhindre, at der gøres i brug af ordet Matratzen i sammenhænge, der enten falder uden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, eller falder inden for anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra b), som f.eks. i et katalog, der er skrevet på tysk og henviser til madrasser.

31 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51.

32 — Dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 60.

33 — Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16, og Arsenal Football Club-dommen, nævnt i fodnote 31, præmis 54.

34 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 62.

Forslag til afgørelse

65. Jeg foreslår følgelig Domstolen at besvare det af Audiencia Provincial de Barcelona stillede spørgsmål således:

»Artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et tegn, der alene består af et eller flere ord, som på én medlemsstats sprog betegner den vare, som det beskytter, eller beskriver dennes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller andre egenskaber herved, ikke kan registreres i en anden medlemsstat, når en betydelig del af forhandlere og forbrugere af denne vare med rimelighed må forventes at forstå betydningen af ordet eller ordene.«