DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

9. marts 2006 *

I sag C-421/04,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien) ved afgørelse af 28. juni 2004, indgået til Domstolen den 1. oktober 2004, i sagen:

Matratzen Concord AG

mod

Hukla Germany SA,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (refererende dommer) og E. Levits,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: R. Grass,

* Processprog: spansk.

efter at der er afgivet indlæg af:

— Matratzen Concord AG ved abogado L. Gibert Vidaurre

— Hukla Germany SA ved abogado I. Davi Armengol

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved C. Jackson, som befuldmægtiget, bistået af barrister E. Himsworth

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Vidal og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 24. november 2005,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 28 EF og 30 EF.

2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Matratzen Concord AG (herefter »Matratzen Concord«) og Hukla Germany SA (herefter »Hukla«) angående gyldigheden af et nationalt varemærke.

Retsforskrifter

3 Det følger af artikel 28 EF, at »[k]vantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne«.

4 Artikel 30 bestemmer:

»Bestemmelserne i artikel 28 og 29 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 ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

5 I syvende betragtning til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«) er det fastsat, at »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«, og at »registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve mærket [...] skal angives på udtømmende vis«.

6 I direktivets artikel 3 opregnes registreringshindringerne for et varemærke eller ugyldighedsgrundene for et registreret varemærke. Bestemmelsens stk. 1, litra b) og c) bestemmer bl.a.:

»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, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

7 Hukla er indehaver af det nationale ordmærke MATRATZEN, der blev registreret i Spanien den 1. maj 1994 for bl.a. »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«, der henhører under klasse 20 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

8 Den 10. oktober 1996 indgav Matratzen Concord en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) om registrering som EF-varemærke af et blandet varemærke, ord- og figurmærke, der bl.a. indeholdt ordet »Matratzen«, for forskellige varer i klasse 10, 20 og 24 i Nice-arrangementet.

9 Idet Hukla rejste indsigelse mod denne registrering støttet på selskabets ældre spanske varemærke MATRATZEN, blev der givet afslag på nævnte ansøgning ved afgørelse truffet den 31. oktober 2000 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret. Ved Rettens dom af 23. oktober 2002, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (Matratzen) (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335), stadfæstet efter appel ved Domstolens kendelse af 28. april 2004, Matratzen Concord mod KHIM (sag C-3/03 P, Sml. I, s. 3657), fik Matratzen Concord ikke medhold i søgsmålet anlagt til prøvelse af denne afgørelse.

10 Parallelt med indsigelsessagen for Harmoniseringskontorets instanser og dernæst for Fællesskabets retsinstanser anlagde Matratzen Concord en sag for Juzgado de Primera Instancia nr. 22, Barcelona (Spanien), med påstand om annullation af det nationale varemærke MATRATZEN på grundlag af artikel 11, stk. 1, litra a), e), og f), i lov nr. 32/1988 af 10. november 1988 om varemærker (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE nr. 272 af 12. november 1988). Selskabet gjorde i det væsentlige gældende, at eftersom ordet »Matratzen« betyder »madras« på tysk, var det ord, som det omhandlede varemærke består af, en artsbetegnelse og kunne vildlede forbrugerne med hensyn til arten, beskaffenheden, egenskaberne eller den geografiske oprindelse af de varer, der er søgt omfattet af varemærket.

11 Da selskabets søgsmål ved dom af 5. februar 2002 blev forkastet, appellerede Matratzen Concord dommen til Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Denne ret anførte, at varemærkets grundlæggende funktion består i at identificere de ansøgte varer og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, og i denne henseende at ord, der er hentet fra et fremmedsprog, ifølge spansk retspraksis betragtes som vilkårlige, frit opfundne eller fantasifulde, medmindre det som følge af deres lighed med et spansk ord må antages, at gennemsnitsforbrugeren kender deres betydning, eller de har fået en reel betydning på det nationale marked.

13 Audiencia Provincial de Barcelona er dog i tvivl om, hvorvidt denne fortolkning respekterer begrebet »indre marked«. Retten har anført, at de artsbetegnelser, der indgår i medlemsstaternes sprog, fortsat skal være tilgængelige til brug for en hvilken som helst virksomhed, der er etableret i disse stater. Artsbetegnelsernes registrering som varemærke i en medlemsstat vil kunne virke fremmende for monopolstillinger, der må bekæmpes med henblik på at sikre de almindelige markedskræfter, og vil kunne udgøre et brud på det forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner mellem medlemsstaterne, der er fastsat i artikel 28 EF.

14 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det spanske varemærke MATRATZEN i den for retten verserende sag giver indehaveren en position, som selskabet kan benytte til at begrænse eller indskrænke indførslen af madrasser, der hidrører fra tysktalende medlemsstater, og følgelig til at hindre de frie varebevægelser.

15 Den forelæggende er imidlertid i tvivl om, hvorvidt sådanne begrænsninger eller indskrænkninger vil kunne begrundes i artikel 30 EF. I denne forbindelse har retten henvist til, at Domstolen i dom af 3. juli 1974, Van Zuylen (sag 192/73, Sml. s. 731), fremhævede, at princippet om de frie varebevægelser har forrang for den nationale

beskyttelse af industrielle ejendomsrettigheder, og fastslog, at den modsatte løsning ville medføre en uønsket opdeling af markederne på bekostning af de frie varebevægelser og være årsag til skjulte begrænsninger i samhandelen mellem medlemsstaterne.

16 Da Audiencia Provincial de Barcelona finder, at afgørelsen af tvisten forudsætter en fortolkning af artikel 30 EF, har den udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»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, eller dennes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller andre egenskaber ved varen, på en anden medlemsstats sprog, når dette samme sprog ikke tales i denne førstnævnte stat, således som det gør sig gældende for det spanske mærke »Matratzen«, der kendetegner madrasser og lignende varer?«

Om det præjudicielle spørgsmål

17 Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 28 EF og 30 EF skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret.

18 Indledningsvist skal det bemærkes, at det som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 234 EF, tilkommer denne at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Ud fra dette synspunkt kan Domstolen inddrage EF-regler, som den nationale ret ikke har henvist til i spørgsmålet (jf. bl.a. dom af 18.5.2000, sag C-230/98, Schiavon, Sml. I, s. 3547, præmis 37, og af 20.5.2003, sag C-469/00, Ravil, Sml. I, s. 5053, præmis 27).

19 Som det fremgår af syvende betragtning til direktivet, er registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve varemærket udtømmende reguleret i direktivet.

20 Ifølge fast retspraksis skal en national foranstaltning inden for et område, der har været genstand for en udtømmende harmonisering på fællesskabsplan, bedømmes på grundlag af de harmoniserede bestemmelser og ikke på grundlag af bestemmelser i den primære ret (jf. bl.a. dom af 20.3.1997, sag C-352/95, Phytheron International, Sml. I, s. 1729, præmis 17, af 13.12.2001, sag C-324/99, DaimlerChrysler, Sml. I, s. 9897, præmis 32, og af 14.12.2004, sag C-210/03, Swedish Match, Sml. I, s. 11893, præmis 81).

21 Følgelig er det ud fra direktivets bestemmelser og særligt direktivets artikel 3 om absolutte registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde og ikke ud fra artikel 28 EF og 30 EF, at det skal bedømmes, om fællesskabsretten er til hinder for registreringen af et nationalt varemærke som det i hovedsagen omhandlede.

22 Direktivets artikel 3 indeholder ingen registreringshindring, der specifikt omhandler varemærker, der består af et ord, som er hentet fra en anden medlemsstats sprog end registreringsmedlemsstatens, og som i denne anden medlemsstat mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret.

23 Et sådant varemærke vil desuden ikke nødvendigvis være omfattet af de registreringshindringer vedrørende mangel på fornødent særpræg eller et varemærkes beskrivende karakter, der er omhandlet i henholdsvis litra b) og c) i direktivets artikel 3, stk. 1.

24 For at bedømme, hvorvidt et nationalt varemærke mangler fornødent særpræg eller er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, skal der således tages hensyn til opfattelsen hos de berørte kundekredse, dvs. i handelen og/eller hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser på det område, for hvilket der er ansøgt om registrering (jf. dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 29, og domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 77, og sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50).

25 Det er imidlertid muligt, at et varemærke, der savner fornødent særpræg eller er beskrivende for de berørte varer eller tjenesteydelser i én medlemsstat, som følge af sproglige, kulturelle, sociale og økonomiske forskelle i medlemsstaterne ikke er det i en anden medlemsstat (jf. analogt vedrørende et varemærkes vildledende karakter dom af 26.11.1996, sag C-313/94, Graffione, Sml. I, s. 6039, præmis 22).

26 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), er derfor ikke til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord.

27 Denne fortolkning af direktivet er i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, navnlig bestemmelserne i artikel 28 EF og 30 EF.

28 Ved anvendelsen af princippet om de frie varebevægelser er det således 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, og kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 40).

29 I overensstemmelse med denne retspraksis fastslog Domstolen i præmis 42 i kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM — hvor det spanske varemærke MATRATZEN, der er genstand for hovedsagen, allerede var omtvistet — at princippet om de frie varebevægelser ikke forbyder en medlemsstat som nationalt varemærke at registrere et tegn, der på en anden medlemsstats sprog er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

30 Denne konstatering gælder ligeledes i et tilfælde, hvor det omhandlede tegn på en anden medlemsstats sprog end registreringsmedlemsstatens mangler fornødent særpræg i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i registreringsansøgningen.

31 Det skal tilføjes, at den omstændighed, at et varemærke, som det i hovedsagen omhandlede, er registreret i en medlemsstat, som anført af generaladvokaten i punkt 59-64 i forslaget til afgørelse, ikke udgør et forbud mod enhver brug af det ord, som varemærket består af, af de øvrige erhvervsdrivende i medlemsstaten.

32 Det forelagte spørgsmål skal følgelig besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) og c), ikke er til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord.

Sagens omkostninger

33 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er ikke til hinder for, at der i en medlemsstat sker registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at identificere betydningen af dette ord.

Underskrifter