DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 9 mars 2006 *

I mål C-421/04,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien), genom beslut av den 28 juni 2004 som inkom till domstolen den 1 oktober 2004, i målet

Matratzen Concord AG

mot

Hukla Germany SA,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (referent) och E. Levits,

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

* Rättegångsspråk: spanska.

med beaktande av de yttranden som har avgetts av:

— Matratzen Concord AG, genom L. Gibert Vidaurre, abogado,

— Hukla Germany SA, genom I. Davi Armengol, abogado,

— Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, genom C. Jackson, i egenskap av ombud, biträdd av E. Himsworth, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom R. Vidal och N.B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 24 november 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artiklarna 28 EG och 30 EG.

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Matratzen Concord AG (nedan kallat Matratzen Concord) och Hukla Germany SA (nedan kallat Hukla) angående giltigheten av ett nationellt varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 Enligt artikel 28 EG skall "[k]vantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ... vara förbjudna mellan medlemsstaterna".

4 I artikel 30 EG föreskrivs följande:

"Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på ... intresset ... att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna."

5 I sjunde skälet i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet) anges att "[f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna" och att "[g]runderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket ... skall anges på ett uttömmande sätt".

6 I artikel 3 i direktivet anges registreringshindren för ett varumärke och ogiltighetsgrunderna för ett registrerat varumärke. I artikel 3.1 b och c föreskrivs följande:

"Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna."

Tvisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

7 Hukla är innehavare av det nationella ordmärket MATRATZEN, som registrerades i Spanien den 1 maj 1994 för särskilt "möbler för avkoppling, såsom sängar, bäddsoffor, turistsängar, vaggor, divaner, solstolar, våningssängar och babykorgar, hopfällbara möbler, hjul för sängar och möbler, nattduksbord, stolar, fåtöljer och

pallar, sängbottnar, enkla madrasser, madrasser och kuddar", som ingår i klass 20 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

8 Den 10 oktober 1996 ansökte Matratzen Concord vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) om att ett blandat ord- och figurmärke, som bland annat består av ordet Matratzen, skulle registreras som ett gemenskapsvarumärke för olika varor som ingår i klasserna 10, 20 och 24 i Niceöverenskommelsen.

9 Sedan Hukla hade framställt en invändning mot registreringen med åberopande av dess äldre varumärke MATRATZEN avslogs nämnda ansökan av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd genom beslut av den 31 oktober 2000. Den talan som Matratzen Concord väckte mot beslutet ogillades genom förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (Matratzen) (REG 2002, s. II-4335). Efter det att denna dom hade överklagats fastställdes den genom domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3657).

10 Parallellt med det invändningsförfarande som handlades vid harmoniseringsbyråns organ och därefter vid gemenskapsdomstolarna väckte Matratzen Concord talan vid Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Spanien) om ogiltigförklaring av det nationella varumärket MATRATZEN, med stöd av artikel 11.1 a, e och f i lag nr 32/1988 av den 10 november 1988 om varumärken (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE nr 272 av den 12 november 1988). Matratzen Concord hävdade i huvudsak att, med hänsyn till att ordet Matratzen betyder madrass på tyska, den beteckning som varumärket består av är generisk och kan vilseleda konsumenterna med avseende på arten, kvaliteten, egenskaperna eller det geografiska ursprunget avseende de varor som är försedda med varumärket.

11 Sedan bolagets talan hade ogillats genom dom av den 5 februari 2002 överklagade Matratzen Concord denna dom till Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Audiencia Provincial de Barcelona har anfört att varumärkets huvudsakliga funktion är att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som är försedda med varumärket och att det, i denna mening, i spansk rättspraxis anses att beteckningar som har hämtats från ett utländskt språk är godtyckliga, föränderliga eller fantasifulla, såvida inte det på grund av deras likhet med ett spanskt ord kan antas att en genomsnittskonsument känner till deras betydelse eller att de har förvärvat en verklig betydelse på den inhemska marknaden.

13 Audiencia Provincial de Barcelona har emellertid ifrågasatt huruvida denna tolkning är förenlig med uttrycket den inre marknaden. Den anser att generiska beteckningar i medlemsstaternas språk måste finnas tillgängliga för att kunna användas av samtliga företag som är etablerade i dessa stater. Att sådana beteckningar registreras som varumärken i en medlemsstat främjar monopolistiska situationer, vilka borde underkännas i syfte att säkerställa en normal marknadssituation, och kan utgöra en överträdelse av det i artikel 28 EG föreskrivna förbudet mot kvantitativa importrestriktioner.

14 Den nationella domstolen anser, i det mål som är anhängigt vid den, att det spanska varumärket MATRATZEN ger sin innehavare en ställning som denne kan använda sig av för att begränsa eller inskränka importen av madrasser från medlemsstater i vilka det talas tyska och, följaktligen, för att hindra den fria rörligheten för varor.

15 Audiencia Provincial de Barcelona har emellertid ställt sig frågande till huruvida sådana begränsningar eller inskränkningar kan grunda sig på artikel 30 EG. Den har i detta hänseende gjort gällande att domstolen, i sin dom av den 3 juli 1974 i mål 192/73, Van Zuylen (REG 1974, s. 731; svensk specialutgåva, område 2, volym,

s. 331), har förklarat att principen om fri rörlighet för varor har företräde framför det nationella skyddet för industriell äganderätt och bedömt att en motsatt lösning skulle medföra en avskärmning av marknaden, som skulle kränka den fria rörligheten för varor och ge upphov till en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstater.

16 Eftersom Audiencia Provincial de Barcelona anser att det för att avgöra den tvist som pågår vid den krävs en tolkning av artikel 30 EG har den beslutat att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Kan ett beslut att godkänna registrering av ett varumärke i en medlemsstat utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, när varumärket saknar särskiljningsförmåga eller i handeln visar den vara som det skyddar, eller dess art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper hos varan, på det språk som talas i en annan medlemsstat, men som inte talas i den förstnämnda medlemsstaten, såsom kan vara fallet beträffande det spanska varumärket MATRATZEN för madrasser och därmed relaterade varor?"

Bedömning av tolkningsfrågan

17 Den nationella domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artiklarna 28 EG och 30 EG skall tolkas på så sätt att de utgör hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster för vilka det har ansökts om registrering.

18 Domstolen erinrar inledningsvis om att det, inom ramen för det genom artikel 234 EG inrättade samarbetet mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen, ankommer på EG-domstolen att ge den nationella domstolen ett användbart svar, så att den kan avgöra det mål som är anhängigt vid den. I detta syfte kan EG-domstolen vara tvungen att beakta gemenskapsbestämmelser som den nationella domstolen inte har hänvisat till i sin fråga (se bland annat dom av den 18 maj 2000 i mål C-230/98, Schiavon, REG 2000, s. I-3547, punkt 37, och av den 20 maj 2003 i mål C-469/00, Ravil, REG 2003, s. I-5053, punkt 27).

19 Såsom framgår av sjunde skälet i direktivet innefattar direktivet en uttömmande reglering av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna avseende själva varumärket.

20 Enligt fast rättspraxis skall en nationell åtgärd, inom ett område där det har skett en fullständig harmonisering på gemenskapsnivå, bedömas mot bakgrund av harmoniseringsåtgärdens bestämmelser och inte mot bakgrund av de primärrättsliga bestämmelserna (se bland annat dom av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phytheron International, REG 1997, s. I-1729, punkt 17, av den 13 december 2001 i mål C-324/99, DaimlerChrysler, REG 2001, s. I-9897, punkt 32, och av den 14 december 2004 i mål C-210/03, Swedish Match, REG 2004, s. I-11893, punkt 81).

21 Det är följaktligen mot bakgrund av bestämmelserna i direktivet, närmare bestämt artikel 3 om absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, och inte artiklarna 28 EG och 30 EG, som det skall bedömas huruvida gemenskapsrätten utgör hinder för att registrera ett sådant nationellt varumärke som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen.

22 Det föreskrivs i artikel 3 direktivet inte något registreringshinder som särskilt avser varumärken vilka består av ett ord som har hämtats från ett språk som talas i en annan medlemsstat än den där det har ansökts om registrering på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan.

23 Ett sådant varumärke omfattas inte heller nödvändigtvis av de registreringshinder som avser avsaknad av särskiljningsförmåga eller ett varumärkes beskrivande karaktär, enligt artikel 3.1 b respektive 3.1 c i direktivet.

24 Vid bedömningen av huruvida ett nationellt varumärke saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan skall det nämligen tas hänsyn till uppfattningen hos omsättningskretsen, det vill säga i handeln och/eller hos genomsnittskonsumenten av ifrågavarande varor eller tjänster, varvid denne förutsätts vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, inom det territorium där det har ansökts om registrering (se dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 2779, punkt 29, av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 77, och av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 50).

25 På grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan medlemsstaterna är det emellertid möjligt att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga eller beskriver ifrågavarande varor eller tjänster i en medlemsstat, men inte i en annan (se analogt, angående ett varumärkes vilseledande karaktär, dom av den 26 november 1996 i mål C-313/94, Graffione, REG 1996, s. I-6039, punkt 22).

26 Artikel 3.1 b och c i direktivet utgör följaktligen inte hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan fastställa ordets betydelse.

27 Denna tolkning av direktivet överensstämmer med bestämmelserna i fördraget, däribland artiklarna 28 EG och 30 EG.

28 Det följer nämligen av fast rättspraxis beträffande tillämpningen av principen om fri rörlighet för varor att fördraget inte påverkar immateriella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning utan endast begränsar utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden (dom av den 22 juni 1976 i mål 119/75, Terrapin, REG 1976, s. 1039, punkt 5, svensk specialutgåva, volym 3, s. 127, och av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked, REG 1981, s. 181, punkt 11, svensk specialutgåva, volym 6, s. 13, samt beslutet i det ovannämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, punkt 40).

29 I enlighet med denna rättspraxis slog domstolen fast, i punkt 42 i beslutet i det ovannämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — i vilket det spanska varumärket MATRATZEN, som är föremål för tvisten i målet vid den nationella domstolen, först prövades — att principen om fri rörlighet för varor inte medför att en medlemsstat som nationellt varumärke inte får registrera ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver varorna eller tjänsterna i fråga.

30 Detta konstaterande gäller även för det fall kännetecknet i fråga på språket i en annan medlemsstat än den där det har ansökts om registrering saknar särskiljningsförmåga beträffande de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan.

31 Det skall tilläggas, såsom generaladvokaten konstaterade i punkterna 59–64 i sitt förslag till avgörande, att den omständigheten att ett sådant varumärke som det som är i fråga vid den nationella domstolen har registrerats i en medlemsstat inte innebär att all användning av det ord som varumärket består av är förbjuden för andra ekonomiska aktörer i denna medlemsstat.

32 Sammanfattningsvis skall den fråga som har ställts besvaras enligt följande. Artikel 3.1 b och c i direktivet utgör inget hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan fastställa ordets betydelse.

Rättegångskostnader

33 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 3.1 b och c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar utgör inget hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan fastställa ordets betydelse.

Underskrifter