FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON
fremsat den 30. marts 2006 [1]

1. Den foreliggende sag er opstået i forbindelse med en ansøgning, som Bovemij Verzekeringen NV (herefter »Bovemij«) indgav til Benelux-Varemærkemyndigheden om registrering af tegnet EUROPOLIS som et ordmærke for visse tjenesteydelsesklasser. Sagen vedrører navnlig betingelserne for, at et varemærke kan opnå fornødent særpræg ved brug i den i varemærkedirektivets [2] artikel 3, stk. 3, omhandlede forstand.

De relevante fællesskabsbestemmelser

2. Varemærkedirektivets artikel 1 definerer direktivets anvendelsesområde som alle varemærker for varer og tjenesteydelser, der a) er registreret eller er anmeldt til registrering i en medlemsstat, b) er registreret eller er anmeldt til registrering hos Benelux-Varemærkemyndigheden eller c) er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.

3. 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, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske

1 — Originalsprog: engelsk.

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

oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelige markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

[...]«

4. Artikel 3, stk. 3, første punktum, bestemmer:

»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.«

5. For nemheds skyld vil jeg henvise til betingelsen i artikel 3, stk. 3, som kravet om, at varemærket skal have opnået »fornødent særpræg ved brug«.

6. Forordning nr. 40/94 [3] indeholder reglerne om EF-varemærker.

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

8. Artikel 7, stk. 2, bestemmer, at artikel 7, stk. 1, finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. Der findes ingen tilsvarende bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 3.

9. Artikel 7, stk. 3, der svarer til direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer, at registrering ikke må afslås i henhold til artikel 7, stk. 1, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) (herefter »EF-varemærkeforordningen«).

Relevant Benelux-lovgivning

10. I henhold til Benelux-landenes fælles lov om varemærker (herefter »Benelux-loven«) skal varemærkeansøgninger i Benelux-landene indgives til Benelux-Varemærkemyndigheden (herefter »BVM«). Hvis et varemærke registreres, er det gældende for hele Benelux-området.

11. Benelux-lovens artikel 6a, stk. 1, litra a), [4] bestemmer, at registrering kan afslås, hvis det ansøgte tegn ikke svarer til beskrivelsen i artikel 1 af et varemærke, »navnlig på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2«.

12. Denne bestemmelse i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret bestemmer, for så vidt det er relevant:

»B. 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.«

13. Varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, var på det relevante tidspunkt ikke gennemført i Benelux-loven, selv om begrebet opnåelse af fornødent særpræg ved brug tilsyneladende var blevet anvendt ved vurderingen af Benelux-varemærker [5].

4 — I henhold til forelæggelseskendelsen er ordlyden af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra a)-d), blevet medtaget i den udgave af Benelux-lovens artikel 6a, stk. 1, der trådte i kraft i 2004 efter ændringen som følge af protokollen om ændring af den fælles varemærkelov af 11.12.2001 (herefter »2001-protokollen«). Den forelæggende ret har dog antaget, at der ikke er nogen indholdsmæssig forskel mellem den udgave og den forudgående.

5 — 2001-protokollen har efterfølgende indført en ny artikel 14b i Benelux-loven med følgende ordlyd: »Domstolene kan fastslå, at et registreret varemærke har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf.« Artikel 14b trådte i kraft den 1.1.2004.

14. Det blev under retsforhandlingerne åbenbart, at Benelux-lovens artikel 13, punkt C, stk. 1, også er relevant (selv om den ikke er nævnt i forelæggelseskendelsen). Artiklen bestemmer:

»Den eneret, der gives et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, omfatter uden videre dets oversættelse til et andet af disse sprog« [6].

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

15. I maj 1997 ansøgte Bovemij om registrering af tegnet EUROPOLIS som ordmærke for følgende tjenesteydelsesklasser: forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed og handel med fast ejendom, transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer samt arrangering af rejser.

16. I oktober 1997 meddelte BVM Bovemij et foreløbigt afslag på registrering med den begrundelse, at tegnet EUROPOLIS manglede fornødent særpræg i sig selv.

17. I april 1998 indgav Bovemij en klage over det foreløbige afslag med den begrundelse, at tegnet siden 1988 var blevet lovligt anvendt erhvervsmæssigt som varemærke for Europolis BV, der er et datterselskab af Bovemij.

18. I maj 1998 udtalte BVM, at Bovemijs klage ikke gav anledning til at ændre det foreløbige afslag, og meddelte Bovemij myndighedens afgørelse om »endeligt afslag« på registrering af tegnet.

19. Bovemij anlagde sag ved Gerechtshof te 's-Gravenhage (den regionale appelret i Haag, Nederlandene) med påstand om, at BVM blev pålagt at registrere tegnet, principalt fordi EUROPOLIS havde fornødent særpræg i sig selv, og subsidiært fordi det var blevet indarbejdet som et varemærke inden datoen for ansøgningens indgivelse.

20. Gerechtshof er af den opfattelse, at tegnet EUROPOLIS udelukkende består af tegn og angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne tjenesteydelsernes egenskaber, og ikke har fornødent særpræg i sig selv.

6 — Jf. dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke PKN Nederland (»Postkantoor«), Sml. I, s. 1619, præmis 13, hvori denne bestemmelse er gengivet i sin helhed.

21. Hvad angår fornødent særpræg opnået ved brug har Gerechtshof bemærket, at parterne er uenige om de betingelser, hvorunder tegnet kan opnå fornødent særpræg ved brug. BVM har gjort gældende, at det er nødvendigt, at tegnet som følge af brugen opfattes som et varemærke af den relevante kundekreds i hele Benelux-området og dermed i hvert af de tre Benelux-lande. Bovemij har anført, at forudsat at de andre betingelser er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at et tegn opfattes som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af Benelux-området, i den foreliggende sag udelukkende i Nederlandene.

22. Gerechtshof har derfor forelagt Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse [7]:

»1) Skal [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 3, fortolkes således, at det for at et tegn (i denne sag et Benelux-varemærke) har fået fornødent særpræg som følge af brug, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i denne artikel, er nødvendigt, at tegnet inden anmeldelsen til registrering bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i hele Benelux-området, dvs. i Belgien, Nederlandene og Luxembourg?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende:

2) Er de i [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 3, fastsatte betingelser for registrering i denne bestemmelses forstand opfyldt, såfremt tegnet, som følge af den brug, som er gjort heraf, bliver opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af Benelux-området, og kan denne væsentlige del f.eks. også kun være Nederlandene?

3) a) Skal der ved bedømmelsen af, om et tegn — der består af et eller flere ord i et af de officielle sprog inden for en medlemsstats område (eller i dette tilfælde Benelux-området) — har fornødent særpræg som følge af brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 3, tages hensyn til de sprogområder, der findes inden for dette område?

b) Såfremt de øvrige betingelser for registrering er opfyldt, er det ved registrering af et varemærke tilstrækkeligt at kræve, at tegnet bliver

7 — I selve forelæggelseskendelsen er »spørgsmål 1« et særskilt spørgsmål, som den nationale ret har forelagt Benelux-domstolen. Jeg har derfor ændret nummereringen af spørgsmål 2-4 i forelæggelseskendelsen til spørgsmål 1-3, og jeg vil henvise til dem på denne måde i resten af dette forslag til afgørelse.

opfattet som et varemærke af den relevante kundekreds i en væsentlig del af medlemsstatens (eller i dette tilfælde Benelux-områdets) sprogområde, hvor dette sprog er officielt?«

23. Der er indgivet skriftlige bemærkninger af Bovemij, BVM, Kommissionen og Nederlandene. Parterne og Kommissionen deltog i retsmødet. Det Forenede Kongerige fremkom kun med bemærkninger under retsmødet.

Stillingtagen

24. De forelagte spørgsmål kan opdeles i to grupper. Den forelæggende ret ønsker for det første oplyst, om der ved vurderingen af, om et tegn har opnået fornødent særpræg ved brug i den i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, omhandlede forstand, skal tages hensyn til opfattelsen hos den relevante kundekreds i hele Benelux-området (spørgsmål 1) eller blot i en væsentlig del af Benelux-området (spørgsmål 2). Disse spørgsmål er efter ordlyden stillet for varemærker generelt. For det andet har den forelæggende ret rejst to problemer specifikt vedrørende ordmærker [8]. Spørgsmålene vedrører i denne forbindelse betydningen af sprogområder ved vurderingen af det fornødne særpræg opnået ved brug i henhold til artikel 3, stk. 3. Det er henset til sagens genstand for den forelæggende ret efter min opfattelse hensigtsmæssigt, at alle spørgsmålene besvares under henvisning til ordmærker.

Indledende bemærkninger

25. Det er nyttigt at begynde med at undersøge tre spørgsmål. For det første, hvordan passer ordmærker ind i direktivets ordning, og hvordan har Domstolen bedømt dem? For det andet, på hvilket grundlag har Domstolen afgjort, om et varemærke (og især et ordmærke) »mangler fornødent særpræg« [artikel 3, stk. 1, litra b)] og/eller er beskrivende [artikel 3, stk. 1, litra c)]? For det tredje, hvordan har Domstolen foretaget vurderingen af »fornødent særpræg opnået ved brug« i henhold til artikel 3, stk. 3? På denne baggrund kan de specifikke spørgsmål, der er forelagt, analyseres forholdsvis kortfattet.

8 — I det tredje præjudicielle spørgsmål.

Ordmærker

26. Varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), forbyder registrering af »varemærker, der mangler fornødent særpræg«.

fornødent særpræg for denne vare i den i artikel 3, stk. 1, litra b), omhandlede forstand, således som Domstolen allerede har udtalt [9]. For det andet kan et ord eller en ordsammensætning *identificere* en vare (uanset om de tilfældigvis samtidig beskriver varen). Et sådant ordmærke kan registreres som varemærke, da det hverken omfattes af artikel 3, stk. 1, litra b), eller artikel 3, stk. 1, litra c).

27. Artikel 3, stk. 1, litra c), forbyder registrering af »varemærker, der 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«.

28. I sammenhæng med varemærkedirektivet kan ord anvendes på to måder. For det første kan et ord eller en ordsammensætning tjene til at betegne en eller flere egenskaber ved varen. Ord, der anvendes med dette formål, kan i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), ikke registreres. De mangler på samme vis

29. Artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger ifølge retspraksis et specifikt mål af almen interesse, nemlig at de tegn eller angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle [10]. Den almene interesse i ikke at tillade registrering af og varemærkebeskyttelse for en beskrivende ordsammensætning er åbenbar. En sådan registrering forhindrer andre virksomheder (og dermed potentielle konkurrenter) i at anvende udtryk, der ligger lige for til at beskrive deres varer over for forbrugerne [11], hvorved de stilles ufordelagtigt i konkurrencen. Dette ville være i direkte strid med formålet med varemærke-

9 — Jf. f.eks. Postkantoor-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 86, og dom af 12.2.2004, sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 19.

10 — Campina Melkunie-dommen, præmis 35. Jf. også dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25, og af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 52.

11 — Jf. dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 73 og 74, og Campina Melkunie-dommen, præmis 36.

direktivet, som indfører en delvis harmonisering med henblik på at fjerne »forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet« [12].

Analyse i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), og/eller artikel 3, stk. 1, litra c)

30. Ved vurderingen af, om et varemærke mangler fornødent særpræg eller er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering [13], i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra c), er det afgørende »den berørte kundekreds'« opfattelse af varemærket. Den berørte kundekreds er blevet defineret som erhvervsdrivende og almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere af de pågældende varer eller tjenesteydelser [14].

31. Domstolen har anerkendt, 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 muligvis ikke er det i en anden medlemsstat [15] og derfor lovligt kan registreres i denne anden medlemsstat. Herudover har Domstolen for nylig udtalt, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra 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, medmindre de berørte kundekredse i den medlemsstat, hvor varemærket søges registreret, vil være i stand til at

12 — Første betragtning til direktivet.

13 — På baggrund af den almene interesse bag forbuddet mod at registrere beskrivende ord eller ordsammensætninger er det måske ikke overraskende, at Domstolen generelt ikke synes at foretage en nærmere sondring mellem artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra c). I Postkantoor-dommen blev vurderingen af særpræget således foretaget i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b) (jf. f.eks. præmis 29-35), mens drøftelsen af den almene interesse foregik inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, litra c) (jf. præmis 55-58). Hvad angår de tilsvarende bestemmelser i EF-varemærkeforordningen er situationen mindre åbenbar. Jf. generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. 2003 I, s. 12447, punkt 51-53 og den deri nævnte retspraksis.

14 — Jf. Windsurfing Chiemsee-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 10, præmis 29, og Postkantoor-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 75.

15 — Dom af 9.3.2006, sag C-421/04, Matratzen Concord, Sml. I, s. 2303, præmis 25, hvori Domstolen analogt henviste til dom af 26.11.1996, sag C-313/94, Graffione, Sml. I, s. 6039, præmis 22. Graffione-dommen vedrørte vurderingen af et varemærkes vildledende karakter i henhold til direktivets artikel 12, stk. 2, litra b). I denne sammenhæng blev virkningen af de sproglige, kulturelle og sociale forskelle mellem medlemsstaterne undersøgt i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i Graffione-sagen, punkt 10, og generaladvokat Gulmanns forslag til afgørelse i sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb mod Clinique Laboratoires SNC, Sml. 1994 I, s. 317, punkt 18.

identificere betydningen af dette ord eller disse ord [16].

32. Ord, som giver mening på grund af deres evne til at beskrive varer eller tjenesteydelser, kan med andre ord ikke registreres som varemærker, men hvis de ikke giver en sådan mening på grund af sproglige forskelle, har de ingen beskrivende funktion. Der er derfor intet til hinder for deres registrering i henhold til artikel 3, stk. 1.

33. Den relevante kundekreds' sproglige evne til at identificere betydningen af et tegn, som består af et eller flere ord, skal således tages i betragtning ved vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), og/eller artikel 3, stk. 1, litra c).

Artikel 3, stk. 3

34. Ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, jf. artikel 3, stk. 3, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare (eller tjenesteydelse) fra andre virksomheders [17].

35. I Windsurfing Chiemsee-dommen foreslog Domstolen, at følgende faktorer kan tages i betragtning ved vurderingen af et varemærkes særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3: varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet (eller tjenesteydelsen) som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger [18]. Disse faktorer vedrører a) brugen af varemærket og, b) om denne brug gør det muligt for de relevante erhvervsdrivende og forbrugere at identifi-

16 — Matratzen Concord dommen, nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 26. Jf. også generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i samme sag, punkt 46, 47 og 50.

17 — Jf. Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 49, og Libertel-dommen, præmis 67; begge domme er nævnt ovenfor i fodnote 10. Libertel-dommens præmis 62-67 indeholder en tankevækkende og nyttig analyse af varemærkets funktion, definitionen af den relevante kundekreds og dens opfattelse af varemærket, samt hvorledes en familiarisering gennem brug fører til opnåelse af fornødent særpræg.

18 — Windsurfing Chiemsee-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 10, præmis 51.

cere varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

36. Ved denne samlede vurdering af, om et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, skal der tages hensyn til, om den relevante omsætningskreds eller i det mindste en betydelig andel heraf som følge af varemærket identificerer varerne (eller tjenesteydelserne) som hidrørende fra en bestemt virksomhed [19]. Der skal tages hensyn til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger [20].

37. Disse krav til anvendelsen af artikel 3, stk. 3, modsvarer Domstolens udtalelser om vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), og/eller artikel 3, stk. 1, litra c). Dette er logisk. Hvis et varemærke uden videre ikke kan registreres, fordi den relevante kundekreds, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, vil opfatte, at varemærket mangler særpræg i sig selv og/eller er beskrivende, skal man spørge, om kundekredsens opfattelse er ændret, fordi varemærket har fået fornødent særpræg ved brug [21].

38. Er den berørte kundekreds' sproglige evner (som — modsat de i Windsurfing Chiemsee-dommen opregnede faktorer — ikke vedrører den faktiske brug af varemærket eller dets identifikation med varen) af betydning ved vurderingen af, om der er opnået fornødent særpræg ved brug? Dette afhænger af, om de anvendte ord oprindeligt blev eller ikke blev forstået som beskrivende. Hvis den berørte kundekreds ikke tillægger ordene en betydning, er registrering ikke forbudt i henhold til artikel 3, stk. 1. Der vil derfor ikke være noget behov for at overveje, om der er opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 3, stk. 3. Hvis det var det forhold, at kundekredsen sædvanligvis opfatter ordene som beskrivende, der var til hinder for registrering, må det herefter være relevant at undersøge, om ordmærket

19 — Windsurfing Chiemsee-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 10, præmis 52. Dette kriterium er efterfølgende blevet anvendt konsekvent. Jf. f.eks. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 61 ff. Jeg forstår »betydelig andel« som ikke nødvendigvis hovedparten af kundekredsen, men dog en betragtelig del heraf.

20 — Philips-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 19, præmis 63.

21 — Det er i denne henseende berettiget at drage en parallel mellem på den ene side opbygningen af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 3, og på den anden side opbygningen af EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 3. Da den logiske opbygning er den samme, kan Rettens afgørelse i dom af 30.3.2000, sag T-91/99, Ford Motor Company mod KHIM (OPTIONS), Sml. II, s. 1925, præmis 27, også fornuftigvis anvendes her. Dette betyder efter min opfattelse imidlertid ikke, at EF-varemærkeforordningens territoriale udstrækning, således som Retten forklarede den i Ford-dommen, ligeledes skal overføres på varemærkedirektivet (jf. nedenfor i punkt 44).

ikke desto mindre for denne kundekreds har opnået fornødent særpræg ved brug og dermed kan registreres i henhold til artikel 3, stk. 3.

39. Denne fremgangsmåde forekommer mig at følge artikel 3's opbygning. Artikel 3, stk. 3, er en modifikation i forhold til registreringshindringerne i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d). Den skal kun anvendes i forhold til tegn, hvorom det i henhold til artikel 3, stk. 1, er påvist, at de mangler fornødent særpræg. Det giver derfor mening at anvende artiklen inden for de samme parametre, der blev anvendt ved identificeringen af det oprindelige manglende fornødne særpræg.

40. På denne baggrund vender jeg mig mod de specifikke spørgsmål, som den nationale ret har forelagt.

Spørgsmål 1 og 2: vurderingens territoriale udstrækning

41. Med disse to spørgsmål spørges, om der skal henvises til den relevante kundekreds i en del af Benelux-området eller i hele Benelux-området.

42. Domstolen har allerede i General Motors-dommen [22] udtalt, at ved anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2 [23], må Benelux-området sidestilles med en medlemsstats område. Domstolen udtalte videre, at det i henhold til artikel 5, stk. 2, er tilstrækkeligt, at Benelux-varemærkets renommé foreligger inden for en væsentlig del af Benelux-området, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af Beneluxlandene [24].

43. Det, der gælder for udstrækningen af direktivets artikel 5, stk. 2, må ligeledes gælde for direktivets artikel 3. Det ville ikke give mening at antage, at det er tilstrækkeligt for et varemærke at have et renommé inden for en væsentlig del af Benelux-området,

22 — Dom af 14.9.1999, sag C-357/97, Sml. I, s. 5421, præmis 29.

23 — Artikel 5, stk. 2, bestemmer: »En medlemsstat kan [...] træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

24 — Samme sted.

hvilket kan svare til en del af et af Benelux-landene, når varemærkeindehaveren kan påberåbe sig artikel 5, stk. 2, og samtidig fastholde, at et varemærke skal have opnået fornødent særpræg ved brug inden for hele Benelux-området, hvis det overhovedet skal registreres.

44. BVM's opfattelse — nemlig at et tegn skal opfattes som et varemærke inden for hele Benelux-området, inden det kan registreres — bygger på Ford-dommen [25]. Den sag vedrørte spørgsmålet, om et varemærke havde fået fornødent særpræg ved brug til at kunne registreres som et EF-varemærke i henhold til EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3. Efter min mening er begrundelsen for den territoriale vurdering i Ford-dommen *ikke* relevant ved afgørelsen af, om et nationalt varemærke har opnået fornødent særpræg i henhold til varemærkedirektivet.

45. EF-varemærket og nationale varemærker er begrebsmæssigt forskellige. Hvis et varemærke skal anerkendes i hele Fællesskabet i henhold til EF-varemærkeforordningen, er det rimeligt at kræve, at varemærkeindehaveren skal godtgøre, at der er opnået fornødent særpræg ved brug inden for et større geografisk område. EF-varemærket har enhedskarakter inden for hele Fællesskabet [26]. National registrering af et varemærke giver blot varemærket denne karakter i den pågældende medlemsstat [27]. Det er værd at bemærke, at EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, bestemmer, at artikel 7, stk. 1, finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. Der er imidlertid ingen tilsvarende bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 3. Da EF-varemærket er et mærke med enhedskarakter, som, når det er registreret, har retsvirkninger overalt på Fællesskabets område, er det på sin plads at opstille betingelsen i artikel 7, stk. 2. Et sådant varemærke bør ikke registreres, hvis der er registreringshindringer til stede i nogen del af Fællesskabet. De samme overvejelser gør sig ikke gældende ved registrering af nationale varemærker, der er harmoniseret ved varemærkedirektivet.

46. Herudover vedrører de to retsakter forskellige situationer. Selv om begge tilsigter at fremme oprettelsen og den gode funktion af det indre marked [28], gør varemærkedirek-

25 — Nævnt ovenfor i fodnote 21.

26 — Jf. EF-varemærkeforordningens artikel 1, stk. 2.

27 — Eller, hvis der er tale om et Benelux-varemærke, i Belgien, Luxembourg og Nederlandene.

28 — Jf. henholdsvis første betragtning til hver foranstaltning.

tivet dette i mere begrænset omfang ved delvist at harmonisere den nationale lovgivning om varemærker. EF-varemærkeforordningen skaber derimod en helt ny form for intellektuel ejendomsret, nemlig et EF-varemærke.

47. Endelig traf Domstolen i General Motors-dommen afgørelse om fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, vel vidende, at det inden for Benelux-ordningen for registrering af varemærker ikke er muligt at registrere på nationalt niveau (eller på et lavere niveau end Benelux) [29]. Domstolen har således allerede stiltiende foretaget den sondring, som jeg her foretager mellem de to retsakter.

48. Jeg konkluderer derfor, at det ikke er nødvendigt ved vurderingen af, om et ordmærke har opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, at tage hele Benelux-området (Belgien, Nederlandene og Luxembourg) i betragtning, hvis den relevante kundekreds, således som den forinden er defineret med henblik på artikel 3, stk. 1, af sproglige årsager kun findes i dele af dette område.

Spørgsmål 3)a) og b): sprogområder og relevante andele

49. Jeg er enig med BVM og Nederlandene i, at der skal tages hensyn til sprogfællesskaber i en medlemsstat eller inden for Benelux-området ved vurderingen af, om et tegn bestående af et eller flere ord har opnået fornødent særpræg ved brug.

50. Af de årsager jeg allerede har redegjort for, må den relevante kundekreds i henhold til artikel 3, stk. 3, være den samme som den, der er relevant i forbindelse med en registreringshindring i henhold til artikel 3, stk. 1. I den foreliggende sag er kundekredsen (nederlandsktalende) personer, for hvilke EUROPOLIS ifølge den forelæggende ret mangler fornødent særpræg. Fornødent særpræg opnået ved brug forudsætter, at der var et oprindeligt manglende særpræg. I en sag som den foreliggende formodes dette oprindeligt manglende særpræg at være begrænset til et bestemt sprogområde. Det er derfor kun inden for dette sprogområde, at det

29 — Det forhold, at Benelux-varemærket på sin vis også har »enhedskarakter« på Benelux-området, forhindrede således ikke Domstolen i at konkludere, at renommeét i en del af Benelux-området, selv i en del af et af Benelux-landene, var tilstrækkeligt i henhold til artikel 5, stk. 2.

fornødne særpræg, som muliggør registrering, skal være opnået [30].

51. Det spørgsmål, der herefter står tilbage, er, hvor stor en del af kundekredsen der skal anse varemærket for at identificere de pågældende varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed [således at det kan siges at have opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 3, stk. 3)].

52. Jeg mener, at det ligger i analysen af, om et ansøgt ordmærke »mangler fornødent særpræg« [artikel 3, stk. 1, litra b)] og/eller er beskrivende [artikel 3, stk. 1, litra c)], at en væsentlig del af den relevante kundekreds skal opfatte varemærket på denne måde. I en rimeligt stor kundekreds er det statistisk sandsynligt, at man vil finde nogle data, som afviger fra normen [31]. Det afgørende ved bedømmelsen af, hvad der er »typisk« for kundekredsen, er det, som dataene samlet set viser. Idet virkningen af at tillade registrering af et ordmærke er, at andre virksomheder fratages muligheden for at anvende disse ord beskrivende, hvilket kan påvirke konkurrencen på markedet negativt, er det tilsvarende vigtigt ikke at tillade, at et ordmærke registreres i henhold til artikel 3, stk. 3, medmindre en væsentlig del af den relevante kundekreds faktisk opfatter det som en særpræget identifikation af oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket bruges for.

53. Hvis en væsentlig del af den relevante kundekreds således rimeligvis kan forventes at forstå betydningen af det varemærke, som er søgt registreret [som således umiddelbart mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), og/eller er beskrivende i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c)], er det relevante spørgsmål, om en væsentlig del af denne kundekreds, der forstår varemærkets betydning, alligevel opfatter varemærket som en identifikation af, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra en bestemt virksomhed (således at det kan siges at have opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 3, stk. 3). Omvendt må

30 — Jeg skal i den forbindelse erindre om, at Domstolen i præmis 76 i Libertel-dommen (nævnt ovenfor i fodnote 10) fremhævede, at den kompetente myndighed »ikke [kan] foretage en abstrakt undersøgelse, men undersøgelsen skal nødvendigvis udgøre en konkret undersøgelse. Ved denne undersøgelse skal der tages hensyn til alle relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde [...]«. Når »den konkrete undersøgelse« som i denne sag nødvendigvis indebærer en vurdering, der tager hensyn til sproglige forskelle, skal det sproglige aspekt afspejles gennem hele analysen.

31 — Der er her kun to dataværdier: fornødent særpræg eller manglende fornødent særpræg.

registrering ikke tillades i henhold til artikel 3, stk. 3, hvis tegnet kun har fået fornødent særpræg for en lille del — i modsætning til en væsentlig del — af den relevante kundekreds inden for Benelux-området.

54. Det er åbenlyse problemer ved den modsatte fremgangsmåde — dvs. at man tillader registrering, hvis det kan godtgøres, at blot en lille del af den relevante kundekreds inden for området er af den opfattelse, at tegnet har opnået fornødent særpræg. Dette ville for det første føre til en situation, hvor varemærket forblev beskrivende for varerne eller tjenesteydelserne i forhold til den resterende del af kundekredsen [32] og alligevel ikke kunne bruges af andre virksomheder, fordi det var blevet registreret i henhold til artikel 3, stk. 3. Dette ville underminere det mål af almen interesse, som ligger bag artikel 3, stk. 1, litra c), hvorefter alle tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, frit skal kunne anvendes af alle [33].

55. For det andet ville det indebære, at artikel 3, stk. 3, kunne anvendes uafhængigt af artikel 3, stk. 1. Dette ville ikke alene stride mod ordlyden af artikel 3, stk. 3, som viser, at artikel 3, stk. 3, knytter sig som en modifikation til artikel 3, stk. 1, men det ville også medføre det paradoks, at begge bestemmelser — som har de modsatte virkninger — kunne være opfyldt på samme tidspunkt for det samme område. Dette ville gøre ethvert forsøg på at vurdere varemærkets registrerbarhed usammenhængende, idet varemærket på en og samme tid kunne bevises at være beskrivende og have fornødent særpræg inden for det samme område.

56. Jeg skal også erindre om, at i henhold til Benelux-lovens artikel 13, punkt C, stk. 1, omfatter den eneret, der gives et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, uden videre dets oversættelse til et andet af disse sprog. Selv om dette spørgsmål ikke er rejst i forelæggelseskendelsen, forekommer det mig, at denne bestemmelse også taler imod registreringen af et ordmærke på grundlag af opnåelse af fornødent særpræg ved brug, hvis kun en lille del af den relevante kundekreds i en del af området opfatter det som særpræget. En sådan bestemmelse forstærker den restriktive virkning af varemærkets registrering. Den fremhæver derfor betydningen af *ikke* at se bort fra de mål af almen interesse, der ligger bag artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra c), medmindre der

32 — Som med det antagne udgangspunkt er en større del.

33 — Jf. punkt 29 ovenfor og den deri nævnte retspraksis.

er fremlagt vægtige beviser for, at der er opnået fornødent særpræg ved brug [34].

57. Jeg må af de nævnte grunde afvise Bovemijs og Nederlandenes anbringende, som støttes på en analog anvendelse af argumentationen i General Motors-dommen, og hvorefter det er tilstrækkeligt, at den relevante del af kundekredsen i en væsentlig del af det relevante sprogfællesskab inden for (en medlemsstat eller) Benelux-området, hvor det pågældende sprog er officielt, opfatter tegnet som et varemærke. Det er ikke vanskeligt at forestille sig omstændigheder, hvorunder et tegn eller en angivelse kan have opnået fornødent særpræg ved brug i blot en væsentlig del af et bestemt delområde af et sprogfællesskab i Benelux-landene [35]. Et sådant delområde vil efter min opfattelse efter omstændighederne kunne omfatte blot en lille del af den relevante kundekreds [36]. Dette er af de nævnte årsager et utilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er opnået fornødent særpræg ved brug. Det må derimod fastholdes, at mindst en væsentlig del af den relevante kundekreds skal identificere de pågældende varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Denne relevante kundekreds er sprogfællesskabet inden for medlemsstaten (eller i denne sag, inden for Benelux-området) som helhed.

58. Jeg er derfor enig med Kommissionen i, at når et ordmærke skal udelukkes fra registrering, fordi det mangler fornødent særpræg [artikel 3, stk. 1, litra b)] og/eller er beskrivende [artikel 3, stk. 1, litra c)] på et bestemt sprog, kan varemærket kun registreres i henhold til artikel 3, stk. 3, hvis det kan godtgøres, at varemærket har opnået fornødent særpræg ved brug inden for hele det relevante sprogfællesskab.

59. Når det er sagt, skal jeg dog også præcisere, at jeg ikke godtager Kommissionens forslag om, at man på varemærkedirektivet kan overføre den analyse af EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, artikel 7, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, som Domstolen foretog i Ford-dommen [37]. Som jeg allerede har anført, er det min opfattelse, at der er betydelige forskelle mellem de to retsakter, hvilket gør en sådan overførelse misvisende.

34 — Dette punkt er ikke reelt blevet drøftet under denne sag. Det forekommer mig, at hvis oversættelsen (af Europolis f.eks. til fransk Europolice) ikke fandtes før, der blev ansøgt om registrering, kan det oversatte ord (pr. definition) ikke have opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 3, stk. 3. Eftersom oversættelsen vil søge at afspejle originalens opnåede særpræg ved brug, er det imidlertid formentligt tilsvarende mindre sandsynligt, at den vil være omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b), og/eller artikel 3, stk. 1, litra c).

35 — F.eks. Flandern.

36 — Mens det relevante sprogfællesskab er alle nederlandsktalende i Benelux-området, ikke kun i Flandern, men også i (mindst) Nederlandene og den tosprogede Bruxelles-region.

37 — Jf. dommens præmis 25-27, der er nævnt ovenfor i fodnote 21.

Forslag til afgørelse

60. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen skal besvare de af Gerechtshof forelagte spørgsmål således:

»Spørgsmål 1 og 2

Det er ved vurderingen af, om et ordmærke har opnået fornødent særpræg i henhold til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, ikke nødvendigt at tage hensyn til hele Benelux-området (Belgien, Nederlandene og Luxembourg), hvis den relevante kundekreds, således som den forinden er defineret med henblik på artikel 3, stk. 1, af sproglige årsager kun findes i dele af dette område.

Spørgsmål 3

Der skal tages hensyn til sprogfællesskaber inden for en medlemsstat eller inden for Benelux-området ved vurderingen af, om et tegn bestående af et eller flere ord har opnået fornødent særpræg ved brug.

Når et ordmærke skal udelukkes fra registrering, fordi det mangler fornødent særpræg [artikel 3, stk. 1, litra b)], og/eller fordi det kun består af et eller flere ord, som er beskrivende på et bestemt sprog [artikel 3, stk. 1, litra c)], kan varemærket kun registreres i henhold til artikel 3, stk. 3, hvis det kan godtgøres, at varemærket har opnået fornødent særpræg ved brug overalt inden for det relevante sprogfællesskab (som et område inden for medlemsstaten eller Benelux-området som helhed).«