Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

12. september 2019*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 3, stk. 1, litra b) – fornødent særpræg – bedømmelseskriterier – tegn som hashtag (*nummertegn*)«

Sag C-541/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) ved afgørelse af 21. juni 2018, indgået til Domstolen den 21. august 2018, i sagen

AS

mod

Deutsches Patent- und Markenamt,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– AS ved Rechtsanwalt C. Rohnke,

– den nederlandske regering ved M.K. Bulterman og M.L. Noort, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved T. Scharf, É. Gippini Fournier og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

* Processprog: tysk.

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).

2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem AS og Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed, herefter »DPMA«) vedrørende en ansøgning om registrering af hashtag-tegnet #darferdas? som varemærke.

Retsforskrifter

EU-retten

3 Direktiv 2008/95, som ophævede og erstattede Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), er selv med virkning fra den 15. januar 2019 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1). Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen skal denne præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af direktiv 2008/95.

4 Artikel 2 i direktiv 2008/95 bestemte:

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

5 Direktivets artikel 3 bestemte:

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

[…]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

[…]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. […]

[…]«

National ret

6 Artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 blev gennemført i tysk ret ved § 8, stk. 2, nr. 1, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082). Ifølge denne bestemmelse »[e]r varemærker, som mangler fornødent særpræg for de pågældende varer eller tjenesteydelser, udelukket fra registrering«.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

7 AS har anmodet DPMA om at registrere hashtag-tegnet #darferdas? som varemærke for varer i klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

8 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, svarer til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande (særlig T-shirts), fodtøj og hovedbeklædning«.

9 DPMA afslog ansøgningen, da det omhandlede tegn ifølge DPMA mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i § 8, stk. 2, nr. 1, i lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn.

10 AS anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Bundespatentgericht (forbundsdomstol i patentretlige sager, Tyskland).

11 Ved kendelse af 3. maj 2017 frifandt denne retsinstans DPMA. Dette tegn består af en sammenstilling af tegn og ord, hvor de ord, der primært er brugt, er almindeligt kendte tyske ord. Det udgør alene en stiliseret betegnelse af et diskussionstema. Hashtagget angiver blot, at offentligheden opfordres til at diskutere spørgsmålet »*Darf er das*?« (»Må han det?«). Offentligheden opfatter dette spørgsmål, der bl.a. er anbragt på forsiden af T-shirts, for det, det er, dvs. blot en formulering af et spørgsmål.

12 AS iværksatte appel til prøvelse af denne kendelse ved Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland).

13 Ifølge den forelæggende ret kan det ikke udelukkes, at brugen af det omhandlede tegn på forsiden af beklædningsgenstande alene er en blandt mange former for anvendelse. Tegnet kan ligeledes anbringes på det mærke, der er påført på indersiden af beklædningsgenstande. I dette tilfælde vil den berørte kundekreds kunne opfatte tegnet som et varemærke, dvs. som en angivelse af varernes handelsmæssige oprindelse.

14 Den forelæggende ret har præciseret, at det følger af dens egen praksis, at for at et tegn kan anses for at have fornødent særpræg og dermed være egnet til at blive registreret som varemærke, er det ikke nødvendigt, at enhver tænkelig anvendelse af dette tegn er en varemærkemæssig brug. Det er tilstrækkeligt, at denne brug er tænkelig, og at der findes praktisk vigtige muligheder for at anvende det pågældende tegn for de varer og tjenesteydelser, som det ansøges beskyttet for, på en sådan måde, at kundekredsen uden videre opfatter det som et varemærke.

15 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at denne tilgang kan forenes med præmis 55 i kendelse af 26. april 2012, Deichmann mod KHIM (C-307/11 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2012:254), hvorefter artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) ikke kunne fortolkes således, at den forpligtede Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til at udvide den konkrete prøvelse af det fornødne særpræg til andre anvendelser af det ansøgte varemærke end den, som var identificeret som den mest sandsynlige.

16 Da Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) imidlertid nærer tvivl i denne henseende, har den besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål vedrørende artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95:

»Har et tegn det fornødne særpræg, når der findes praktisk vigtige og nærliggende muligheder for at anvende det som oprindelsesangivelse for varerne og tjenesteydelserne, også selv om dette ikke er den mest sandsynlige form for anvendelse af tegnet?«

Det præjudicielle spørgsmål

17 Det skal bemærkes, at ifølge artikel 2 i direktiv 2008/95 skal alle tegn, som er genstand for en ansøgning om registrering som individuelt varemærke, opfylde flere betingelser for at kunne blive registreret som et sådant, heriblandt betingelsen om, at tegnet skal være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

18 Det kan nemlig ikke på forhånd udelukkes, at et ordtegn, som består af et hashtag (*nummertegn*) såsom det i hovedsagen omhandlede, er egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og at det derfor opfylder den ovennævnte betingelse. Et sådant tegn kan nemlig være blevet præsenteret for offentligheden i forbindelse med varerne og tjenesteydelserne og være egnet til at opfylde et varemærkes væsentligste funktion, der er at angive de omhandlede varer eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.

19 For at afgøre, om dette er tilfældet, skal de kompetente retslige eller administrative myndigheder undersøge, om det pågældende tegn har »fornødent særpræg« som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2008/95. Dette særpræg kan være iboende i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, litra b), eller være opnået ved brug som omhandlet i artiklens stk. 3 (jf. bl.a. dom af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 38, og af 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, præmis 60 og 62).

20 Spørgsmålet om, hvorvidt tegnet har fornødent særpræg, skal bedømmes i forhold til dels de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet heraf, dels den opfattelse, som den relevante kundekreds har af tegnet, der udgøres af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. bl.a. dom af 8.4.2003, Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 41, af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 34, og af 10.7.2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, præmis 22).

21 Bedømmelsen af gennemsnitsforbrugerens opfattelse skal foretages konkret, idet der skal tages hensyn til alle de relevante forhold og omstændigheder (jf. bl.a. dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 33 og 35, og af 6.7.2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, præmis 24).

22 Hvad angår de forhold og omstændigheder, som er relevante for bedømmelsen af denne opfattelse, skal det bemærkes, at varemærkeansøgeren på datoen for indgivelsen af vedkommendes registreringsansøgning eller i forbindelse med undersøgelsen heraf ikke er forpligtet til at angive eller præcist at vide, hvad han skal bruge det ansøgte varemærke til, såfremt det registreres. Selv efter registreringen af varemærket har han en frist på fem år til at påbegynde en faktisk brug i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion (dom af 15.1.2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, præmis 3 og 17 og den deri nævnte retspraksis; jf. ligeledes hvad angår Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), dom af 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, præmis 26).

23 Der kan endvidere forekomme tilfælde, hvor det tegn, der søges registreret som varemærke, heller ikke har været genstand for nogen brug af betydning inden indgivelsen af registreringsansøgningen.

24 Under disse omstændigheder kan de kompetente myndigheder, som skal afgøre, om et tegn, der er søgt registreret som varemærke, har fornødent særpræg, befinde sig i en situation, hvor de hvad angår identificeringen af den brug, som der sandsynligvis vil blive gjort af det ansøgte varemærke og dermed måden, hvorpå dette varemærke i tilfælde af, at det registreres, sandsynligvis fremstår over for gennemsnitsforbrugeren, ikke har andet bedømmelsesgrundlag, end hvad der følger af sædvanen i den berørte erhvervssektor.

25 Når det af denne sædvane kan afledes, at der i praksis findes mange former for anvendelse af betydning inden for den berørte erhvervssektor, skal disse myndigheder i overensstemmelse med deres forpligtelse til at vurdere det omhandlede tegns særpræg i forhold til samtlige relevante forhold og omstændigheder tage hensyn til disse mange forskellige former for anvendelse med henblik på at afgøre, om gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser vil kunne opfatte det pågældende tegn som en angivelse af disse varer eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.

26 Disse myndigheder skal derimod kvalificere de former for anvendelser, der, uanset om de kan forekomme i den pågældende erhvervssektor, i praksis ikke er af betydning og derfor højst usandsynlige, for ikke relevante, medmindre ansøgeren har fremført konkrete holdepunkter for at antage, at en form for brug, der er usædvanligt i denne sektor, i den pågældendes tilfælde er tænkelig.

27 Det er nemlig vigtigt at undgå, at varemærkeregistret, der skal være præcist og formålstjenligt (dom af 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 50), omfatter tegn, som alene gør det muligt at adskille indehaverens varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser i tilfælde af en yderst specifik brug, som indehaveren sandsynligvis aldrig vil foretage.

28 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ikke alene skal undersøgelsen af enhver ansøgning om registrering af hensyn til retssikkerheden og kravet om god forvaltningsskik være fuldstændig, men ligeledes streng, for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker (jf. bl.a. dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 59, og af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 77).

29 I den foreliggende sag har den forelæggende ret konstateret, at det inden for beklædningssektoren er kutyme at fastgøre varemærket såvel uden på varen samt på etiketten på indersiden af denne vare.

30 Denne ret har således identificeret to anbringelsesmåder, som er af betydning i den pågældende sektor. I en sådan situation skal de kompetente myndigheder, når de undersøger gennemsnitsforbrugerens opfattelse, tage disse former for anvendelse i betragtning og vurdere, om gennemsnitsforbrugeren, når vedkommende ser disse anbringelser eller i det mindste en af dem på beklædningsgenstanden, opfatter det omhandlede tegn som et varemærke.

31 Det tilkommer således den kompetente nationale ret at afgøre, om gennemsnitsforbrugeren, når vedkommende ser tegnet #darferdas? på forsiden af en T-shirt eller på den etikette, der er påført på T-shirtens inderside, opfatter dette tegn som en angivelse af denne vares handelsmæssige oprindelse og ikke blot som et dekorativt element eller et socialt budskab.

32 Henset til de præciseringer, der fremgår af nærværende dom, og med henvisning til retspraksis, hvorefter bestemmelser, som er identiske med dels bestemmelserne i direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, dels bestemmelserne i EU-varemærkeforordningen, skal fortolkes ens (jf. bl.a. dom af 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, præmis 29, af 6.7.2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, præmis 27, og af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 29), er den tilgang, som følger af præmis 55 i kendelse af 26. april 2012, Deichmann mod KHIM (C-307/11 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2012:254), og som den forelæggende ret har henvist til vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvis indhold svarer til indholdet af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, kun relevant i tilfælde, hvor der kun findes én anvendelsesmåde af betydning i den pågældende erhvervssektor.

33 Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at det forelagte spørgsmål skal besvares således, at artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det fornødne særpræg ved et tegn, der søges registreret som varemærke, skal bedømmes under hensyntagen til alle relevante forhold og

omstændigheder, herunder alle tænkelige former for anvendelse af det ansøgte varemærke. Disse sidstnævnte svarer i mangel af andre indicier til de former for anvendelse, der i forhold til sædvanen i den pågældende erhvervssektor i praksis kan anses for væsentlige.

Sagsomkostninger

34 Da sagen i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de 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 (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det fornødne særpræg ved et tegn, der søges registreret som varemærke, skal bedømmes under hensyntagen til alle relevante forhold og omstændigheder, herunder alle tænkelige former for anvendelse af det ansøgte varemærke. Disse sidstnævnte svarer i mangel af andre indicier til de former for anvendelse, der i forhold til sædvanen i den pågældende erhvervssektor i praksis kan anses for væsentlige.

Underskrift