DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

12. februar 2004 *

I sag C-363/99,

angående en anmodning, som Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Koninklijke KPN Nederland NV

mod

Benelux-Merkenbureau,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 og 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: nederlandsk.

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af V. Skouris som fungerende formand for Sjette Afdeling og dommerne C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen og F. Macken (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Koninklijke KPN Nederland NV ved advocaten K. Limperg og T. Cohen Jehoram

— Benelux-Merkenbureau ved advocaten J.H. Spoor og L. De Gryse

— Kommissionen for De Europæiske Fælleskaber ved K. Banks og H.M.H. Speyart, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 15. november 2001 er afgivet mundtlige indlæg af Koninklijke KPN Nederland NV, af Benelux-Merkenbureau og af Kommissionen,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 31. januar 2002,

afsagt følgende

Dom

1 Ved dom af 3. juni 1999, indgået til Domstolen den 1. oktober 1999, har Gerechtshof te 's-Gravenhage i medfør af artikel 234 EF forelagt ni præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen artikel 2 og 3 i 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«).

2 Spørgsmålene er blevet rejst i en sag, der føres mellem selskabet Koninklijke KPN Nederland NV (herefter »KPN«) og Benelux Merkenbureau (Benelux-varemærkemyndigheden, herefter »BVM«), på grund af BVM's afslag på KPN's ansøgning om registrering af tegnet »Postkantoor« som varemærke for diverse varer og tjenesteydelser.

Relevante retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktivet har ifølge første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes med henblik på at fjerne de eksisterende forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

4 Som det fremgår af tredje betragtning til direktivet, har direktivet imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det begrænser tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

5 Det er i syvende betragtning til direktivet præciseret, at virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker 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, f.eks. at mærket mangler det fornødne særpræg, skal angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse hindringer eller grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende hindringer eller grunde i deres lovgivning.

6 Det er i tolvte betragtning til direktivet anført, at samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel

ejendomsret af 20. marts 1883, senest revideret den 14. juli 1967 i Stockholm (*United Nations Treaty Series*, vol. 828, nr. 11847, s. 108), og at det er nødvendigt, at direktivets bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med den nævnte konventions bestemmelser.

7 Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, bestemmer:

»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.«

8 Direktivets artikel 3, stk. 1 og 3, som angiver de tilfælde, hvor et varemærke kan udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt, har følgende ordlyd:

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

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

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

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

[...]

g) varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]

3. 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. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.«

Benelux-landenes fælles lov om varemærker

9 Benelux-landenes fælles lov om varemærker blev med virkning fra den 1. januar 1996 ændret ved protokol af 2. december 1992 vedrørende ændring af denne lov (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, herefter »Benelux-loven«) med henblik på direktivets gennemførelse i de tre Benelux-medlemsstaters retsorden.

10 Benelux-lovens artikel 1 har følgende ordlyd:

»Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der tjener til at adskille en virksomheds varer.

Udformninger, der følger af varens egen karakter, og som giver varen en væsentlig værdi eller har industrielle resultater, kan imidlertid ikke anses for varemærker.«

11 Benelux-lovens artikel 6a bestemmer følgende i stk. 1-4:

»1. Benelux-varemærkemyndigheden afslår registrering af en ansøgning, når den finder, at

a) det ansøgte tegn ikke udgør et varemærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 1, navnlig på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2

b) ansøgningen vedrører et varemærke omfattet af artikel 4, nr. 1 og 2.

2. Afslag på registrering skal vedrøre tegnet, som varemærket består af, i sin helhed. Afslaget kan begrænse sig til en eller flere varer, som varemærket er bestemt for.

3. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren skriftligt, at registreringen helt eller delvist afslås, idet den anfører begrundelsen herfor og giver ansøgeren mulighed for at svare herpå inden for en frist, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelser.

4. Såfremt Benelux-varemærkemyndighedens indvendinger mod registreringen ikke er blevet tilbagevist inden for den fastsatte frist, afslås den ansøgte registrering helt eller delvist. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren dette skriftligt, idet den anfører begrundelsen for afslaget og oplyser om muligheden for at klage over denne afgørelse, som omhandlet i artikel 6b.«

12 Benelux-lovens artikel 6b bestemmer:

»Ansøgeren kan inden for en frist på to måneder fra den meddelelse, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 4, anlægge sag ved Cour d'appel de Bruxelles, Gerechtshof te 's-Gravenhage eller Cour d'appel de Luxembourg med påstand om, at der skal ske registrering af ansøgningen. Den stedligt kompetente ret afgøres i henhold til ansøgerens adresse, fuldmægtigens adresse eller den postadresse, der er nævnt i ansøgningen.«

13 Benelux-lovens artikel 13, punkt C, stk. 1, 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.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 Den 2. april 1997 indgav KPN en ansøgning til BVM om registrering af ordet »Postkantoor« (som kan oversættes med »postkontor«) som varemærke for visse varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35-39, 41 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), hvilke klasser bl.a. vedrører papir, reklame, forsikringsvæsen, udgivelse af frimærker, byggeri, telekommunikation, transport, undervisning samt teknisk information og rådgivning.

15 Ved skrivelse af 16. juni 1997 meddelte BVM KPN et foreløbigt afslag på registrering med den begrundelse, at »[t]egnet Postkantoor [...] udelukkende [er] beskrivende for de i klasserne 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42 nævnte varer og tjenesteydelser med tilknytning til et postkontor«, og at »[det] [d]erfor savner [...] ethvert særpræg som omhandlet i artikel 6a, stk. 1, litra a), i Benelux-landenes fælles lov om varemærker«.

16 Ved skrivelse af 15. december 1997 gjorde KPN indsigelse mod dette afslag, som blev endelig bekræftet ved BVM's skrivelse af 28. januar 1998.

17 KPN anlagde den 30. marts 1998 sag til prøvelse af dette afslag ved Gerechtshof te 's-Gravenhage, som fastslog, at besvarelsen af visse spørgsmål vedrørende fortolkningen af Benelux-loven gjorde det nødvendigt at forelægge sagen for Benelux-Domstolen, og at besvarelsen af andre spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktivet gjorde det nødvendigt at forelægge sagen for Domstolen.

18 Under disse omstændigheder besluttede Gerechtshof te 's-Gravenhage at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende ni præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal Benelux-varemærkemyndigheden, som ved protokol af 2. december 1992 om ændring af Benelux-landenes fælles lov om varemærker (BMW) (Trb. 1993, 12) har fået overdraget prøvelse af ansøgte varemærker i forhold til de absolutte registreringshindringer, der er gengivet i artikel 3, stk. 1, sammenholdt med artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40), ikke alene tage hensyn til tegnet, således som det er søgt registreret, men også til alle myndigheden bekendte relevante faktiske omstændigheder, herunder dem, som ansøgeren har meddelt den (f. eks. at ansøgeren allerede før ansøgningen har anvendt tegnet i vidt omfang som varemærke for de pågældende varer, eller at det fremgår af en undersøgelse, at anvendelsen af tegnet for de i ansøgningen nævnte varer og/eller tjenesteydelser ikke vil kunne føre til vildledning af offentligheden)?

2) Gælder svaret på spørgsmål 1 [...] også for Benelux-varemærkemyndighedens stillingtagen til spørgsmålet, om dens indvendinger mod registrering er

imødekommet af ansøgeren, og for dens afgørelse om at afvise varemærket helt eller delvis, hvilke situationer begge er nævnt i Benelux-lovens artikel 6a, stk. 4?

3) Gælder svaret på spørgsmål 1 [...] også for den retsafgørelse, der skal træffes i den i henhold til Benelux-lovens artikel 6b anlagte sag?

4) Når henses til bestemmelserne i Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2, omfatter varemærker, som i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke kan registreres eller, såfremt de er blevet registreret, kan erklæres ugyldige, da også varemærker, som er sammensat af tegn eller angivelser, som 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, selv om denne sammensætning ikke er den (eneste eller mest benyttede) daglige betegnelse herfor? Spiller det en rolle, om der er få eller mange konkurrenter, som kan have interesse i muligheden for at anvende sådanne betegnelser? (jf. Benelux-Domstolens dom af 19.1.1981, NJ 1981, s. 294, Ferrero & Co SpA mod Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).

Er det endvidere af betydning, at Benelux-lovens artikel 13, punkt C, bestemmer, at retten til et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, uden videre omfatter dets oversættelse til et andet af disse sprog?

5) a) Må det ved besvarelsen af spørgsmålet, om et tegn, der består af et (nyt) ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig savner ethvert

særpræg med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke ansøgningen er indgivet, er omfattet af den i direktivets artikel 2 (og i Benelux-lovens artikel 1) givne definition af et varemærke, antages, at et sådant (nyt) ord i princippet har særpræg?

b) I benægtende fald, må det da antages, at et sådant ord (bortset fra tilfælde, hvor det har opnået særpræg som følge af brug (»inbrugering«) i princippet savner særpræg, og at det kun forholder sig anderledes, hvis der foreligger yderligere omstændigheder, som fører til, at sammensætningen er mere end summen af delene?

Er det herved af betydning, om tegnet er det eneste eller i det mindste et sædvanligt udtryk for at betegne den pågældende egenskab eller (kombination af) egenskaber, eller om der findes synonymer herfor, som rimeligvis også kan bruges, eller om ordet angiver en kommercielt væsentlig eller en mere underordnet egenskab ved varen eller tjenesteydelsen?

Er det desuden af betydning, at retten til et varemærke, som er affattet på et af Benelux-områdets nationale eller regionale sprog, ifølge Benelux-lovens artikel 13, punkt C, uden videre omfatter dets oversættelse til et andet af disse sprog?

6) Er den blotte omstændighed, at et beskrivende tegn også ansøges registreret som varemærke for varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet ikke er beskrivende, tilstrækkelig til at fastslå, at tegnet af denne grund har særpræg for disse varer og/eller tjenesteydelser (f.eks. tegnet Postkantoor (postkontor) for møbler)?

I benægtende fald, skal der da ved spørgsmålet, om et sådant beskrivende tegn har særpræg for sådanne varer og/eller tjenesteydelser, tages hensyn til den mulighed, at (en del af) offentligheden på grund af tegnets beskrivende betydning eller betydninger, ikke vil opfatte dette tegn som et tegn med særpræg for (alle eller nogle af) disse varer eller tjenesteydelser?

7) Har det nogen betydning for besvarelsen af de ovennævnte spørgsmål, at efter at Benelux-landene har valgt at lade ansøgninger om registrering af varemærker undersøge af Benelux-varemærkemyndigheden, før de registreres, (skal) Benelux-varemærkemyndighedens undersøgelsespraksis i henhold til Benelux-lovens artikel 6a ifølge regeringernes fælles bemærkninger »være en forsigtig og tilbageholdende praksis, hvorved der tages hensyn til alle erhvervslivets interesser, og hvorved det skal tilstræbes kun at ændre eller nægte at godkende varemærker, som åbenbart ikke kan godkendes«?

I bekræftende fald, efter hvilke regler skal det da afgøres, om en ansøgning om registrering »åbenbart ikke kan godkendes«?

Det antages, at der under en sag om indsigelse mod registreringens gyldighed (som kan indledes efter registreringen af et tegn) ikke gælder den ekstra betingelse for at påberåbe sig det som varemærke ansøgte tegns ugyldighed, at tegnet »åbenbart ikke kan godkendes«.

8) Er det foreneligt med direktivets opbygning og Pariserkonventionen, at et tegn registreres for bestemte varer eller tjenesteydelser med den begrænsning, at registreringen kun gælder for visse varer eller tjenesteydelser, såfremt disse ikke besidder en bestemt egenskab eller bestemte egenskaber (f.eks. ansøgning om registrering af tegnet Postkantoor for tjenesteydelserne afholdelse af direct-mail kampagner og udgivelse af frimærker, »for så vidt disse ikke har tilknytning til et postkontor«)?

9) Har det også betydning for spørgsmålenes besvarelse, om der er registreret et lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme art i en anden medlemsstat som varemærke?«

Det første, andet og tredje spørgsmål

19 Den forelæggende ret ønsker med det første spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 3 skal fortolkes således, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, ud over varemærket, som det er søgt registreret, også skal tage alle de kendte relevante faktiske omstændigheder i betragtning, som myndigheden har kendskab til. Med det andet og det tredje spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, på hvilket stadium den kompetente myndighed under sin behandling af sagen skal tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning, og, såfremt sagen indbringes for en ret, om retten ligeledes skal tage disse omstændigheder i betragtning.

Indlæg til Domstolen

20 KPN har gjort gældende, at når BVM foretager en prøvelse af, om det er muligt at registrere et varemærke, skal myndigheden ikke udelukkende foretage vurderingen på grundlag af varemærket, men kan også tage hensyn til både visse almindeligt kendte forhold og de af anmelderen fremlagte oplysninger. BVM må dog ikke gå ud over de relevante faktiske omstændigheder, som den er bekendt med på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering.

21 KPN har gjort gældende, at BVM skal anvende de samme kriterier såvel ved den foreløbige som ved den endelige prøvelse af en ansøgning om registrering, men myndigheden skal ikke desto mindre ved den endelige prøvelse kunne tage hensyn til de relevante omstændigheder, som den får kendskab til efter den foreløbige prøvelse.

22 Endelig har KPN anført, at den ret, der behandler en sag anlagt til prøvelse af en afgørelse fra BVM, er forpligtet til at tage stilling til de samme faktiske omstændigheder, som BVM har lagt vægt på.

23 BVM har gjort gældende, at myndigheden er forpligtet til at tage hensyn til alle de faktiske omstændigheder, som den er bekendt med, og som vedrører spørgsmålet, om varemærket, som det er søgt registreret, kan opfylde funktionen som et varemærke med fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er søgt om registrering. Derfor kan BVM ikke nøjes med de af anmelderen meddelte oplysninger, eller de oplysninger, som er almindeligt kendt, men hvis myndigheden måtte ønske at støtte sig på forhold, som ikke er anmelderen bekendt, skal den i overensstemmelse med princippet om retten til forsvar opfordre anmelderen til at gøre sit synspunkt gældende.

24 BVM har desuden gjort gældende, at denne forpligtelse til at tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder gælder på samtlige stadier under myndighedens behandling af sagen.

25 BVM har endelig nærmere bestemt anført, at den ret, der behandler en sag anlagt til prøvelse af en afgørelse truffet af BVM, skal tage stilling til, om ansøgningen er berettiget på grundlag af alle de faktiske omstændigheder, som var BVM bekendt på tidspunktet for det endelige afslag, men den må ikke tage hensyn til nye forhold, som påberåbes for retten for første gang.

26 Kommissionen har anført, at det ikke er muligt at foretage en abstrakt vurdering af det anmeldte varemærke og af spørgsmålet om, hvorvidt det er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3.

27 For det første afhænger besvarelsen af dette spørgsmål for hvert varemærke — især ordmærker — således af varemærkets betydning, som igen afhænger af den brug, der er gjort deraf i erhvervsmæssig og social sammenhæng, især i relation til den kundekreds, som er adressat for det pågældende varemærke. For det andet bliver beskyttelsen aldrig ansøgt ved hjælp af altomfattende udtryk, men i relation til bestemte varer eller tjenesteydelser, der skal angives nærmere i ansøgningen om registrering. Varemærkets evne til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds skal altid vurderes i relation til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er søgt om registrering.

28 Kommissionen har endelig gjort gældende, at selv om medlemsstaterne står helt frit ved fastsættelsen af de proceduremæssige bestemmelser for varemærker, kan opretholdelsen af de materielle regler, som er fastsat i direktivet, derimod ikke afhænge af, på hvilket stadium den pågældende procedure befinder sig, således at forpligtelsen til at vurdere registreringsansøgningen under hensyntagen til de konkrete omstændigheder gør sig gældende såvel i forhold til den kompetente myndighed som ved domstolene.

Domstolens besvarelse

29 Med hensyn til spørgsmålet, om en kompetent myndighed ved behandlingen af en ansøgning om registrering af et varemærke skal tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning, skal det for det første fastslås, at det i tolvte betragtning til direktivet er præciseret, at »samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret«, og at »det er nødvendigt, at dette direktivs bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser«.

30 I Pariserkonventionens artikel 6e, punkt C, stk. 1, er det således fastsat, at »[v]ed bedømmelsen af, om varemærket er egnet til beskyttelse, skal hensyn tages til alle foreliggende forhold, navnlig varigheden af den brug, der er gjort af mærket.

31 For det andet bemærkes, at den kompetente myndighed ikke kan foretage en abstrakt vurdering, når den behandler en ansøgning om registrering af et varemærke, og med henblik herpå navnlig skal vurdere, om varemærket mangler fornødent særpræg, om det er beskrivende for egenskaberne ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, eller om det er blevet en artsbetegnelse.

32 Ved denne behandling skal den kompetente myndighed således tage hensyn til det, der karakteriserer det varemærke, der er ansøgt registreret, blandt andet varemærkets art (ordmærke, figurmærke, mv.) og, hvis det drejer sig om et ordmærke, dets betydning, med henblik på at vurdere, om dette varemærke er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3.

33 I øvrigt bemærkes, at eftersom der altid ansøges om registrering af et varemærke i relation til varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i ansøgningen om registrering, skal bedømmelsen af spørgsmålet, om varemærket er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, foretages konkret i forhold til disse varer eller tjenesteydelser.

34 Spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), skal dels bedømmes i forhold til disse varer eller tjenesteydelser, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, af de pågældende varer eller tjenesteydelser, har af mærket (jf. navnlig dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 41, og af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 46 og 75).

35 Den kompetente myndighed skal ved bedømmelsen tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning, herunder eventuelt resultaterne af en undersøgelse, der fremlægges af anmelderen for f.eks. at bevise, at varemærket ikke mangler fornødent særpræg, eller at det ikke er vildledende.

36 For så vidt angår spørgsmålet dels om, på hvilket tidspunkt der i løbet af den prøvelse, der foretages af den kompetente myndighed, skal tages hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, dels om, hvorvidt en ret — i det tilfælde, hvor der ifølge den nationale lovgivning er mulighed for at anlægge sag ved domstolene til prøvelse af en afgørelse truffet af denne myndighed — ligeledes skal tage hensyn til disse relevante faktiske omstændigheder, skal det understreges, at den kompetente myndighed skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, inden den træffer en endelig afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke. En ret, der behandler en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, skal ligeledes tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser.

37 Det første, andet og tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3 skal fortolkes således, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, ud over varemærket, som det er søgt registreret, skal tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning.

En sådan myndighed skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, inden den træffer en endelig afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke. En ret, der behandler en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, skal ligeledes tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser.

Det niende spørgsmål

38 Med det niende spørgsmål, der skal undersøges som det andet punkt, ønsker den forelæggende ret oplyst, om den omstændighed, at et varemærke i en medlemsstat er blevet registreret for visse varer eller tjenesteydelser, har betydning for den prøvelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, vedrørende en ansøgning om registrering af et lignende varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret.

Indlæg til Domstolen

39 KPN har gjort gældende, at registreringen af et varemærke for visse varer eller tjenesteydelser i en medlemsstat ikke under alle omstændigheder medfører, at det samme varemærke eller et varemærke, som ligner det, ligeledes skal registreres for de samme varer eller tjenesteydelser i andre medlemsstater. Et bestemt mærke har således ikke nødvendigvis i sig selv det samme særpræg i alle medlemsstater. Ifølge KPN skal der i hver medlemsstat tages stilling til, i hvilket omfang det pågældende varemærke har fornødent særpræg efter opfattelsen hos den relevante kundekreds i denne medlemsstat.

40 BVM har gjort gældende, at myndigheden med henblik på prøvelsen af en ansøgning om registrering af et varemærke, ud over dette varemærke, ikke kan tage varemærker, der er registreret i andre medlemsstater, i betragtning. Desuden kan et varemærke, selv om det oprindeligt manglede særpræg, være blevet registreret i en anden medlemsstat, fordi det der har opnået fornødent særpræg gennem brug, og fordi anmelderen har fået dette anerkendt. Endelig opnår et

varemærke ifølge BVM ikke fornødent særpræg, fordi et andet varemærke, der i lige så høj grad mangler særpræg, er blevet registreret ved en fejl. Fejlagtige vurderinger kan ifølge BVM ikke undgås, men skal ikke nødvendigvis begås igen på grund af en forkert opfattelse af generelle retsprincipper, såsom beskyttelsen af den berettigede forventning eller retssikkerheden.

41 Kommissionen har anført, at en endelig registrering, der er foretaget i en medlemsstat efter en kontrol af registreringshindringerne, kan være vejledende for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, når de gennemfører en kontrol i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d). En sådan registrering kan dog for så vidt angår ordmærker kun være relevant, såfremt det pågældende ord er omfattet af et af den pågældende varemærkelovgivnings sprog. En sådan registrering er under alle omstændigheder efter Kommissionens opfattelse kun vejledende og vil ikke kunne erstatte den vurdering, som de kompetente myndigheder i andre medlemsstater skal foretage på grundlag af de konkrete omstændigheder i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til beskyttelsen af de berørte kundekredse i de nævnte medlemsstater.

Domstolens besvarelse

42 Som det er anført i præmis 32 i denne dom, skal den kompetente myndighed tage hensyn til det, der karakteriserer det varemærke, der er ansøgt registreret, med henblik på at vurdere, om varemærket er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3. Som Domstolen desuden har mindet om i præmis 33 i denne dom, ansøges der altid om registrering af et varemærke i relation til varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen.

43 Det forhold, at et varemærke er blevet registreret i en første medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, kan derfor ikke have nogen betydning for spørgsmålet, om et lignende varemærke, som er ansøgt registreret i en anden medlemsstat for varer eller tjenesteydelser af samme art, er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3.

44 Det niende spørgsmål skal således besvares med, at den omstændighed, at et varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, har ingen betydning for den prøvelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, vedrørende en ansøgning om registrering af et lignende varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret.

Det fjerde spørgsmål

45 Med den første del af det fjerde spørgsmål, der skal undersøges som det tredje punkt, ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er til hinder for registrering af et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt registreret, når der findes tegn eller angivelser, der er mere almindeligt benyttet for at betegne de samme egenskaber. Den forelæggende ret ønsker ligeledes oplyst, om det har betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, om der er få eller mange konkurrenter, som kan have interesse i muligheden for at anvende de betegnelser, som varemærket er sammensat af. Med den anden del af det fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvilke konsekvenser det har for anvendelsen af denne bestemmelse, at det i en national lovgivning er foreskrevet, at den eneret, der af en myndighed, som er kompetent i et område, hvor flere sprog har officiel status, ved registreringen gives et varemærke, som er affattet på et af disse sprog, uden videre omfatter dets oversættelser til de øvrige af disse sprog.

Indlæg til Domstolen

46 Ifølge KPN er det ikke usædvanligt, at et gyldigt registreret varemærke indeholder visse hentydninger eller er af en vis beskrivende karakter. Et sådant varemærke kan alligevel ikke afvises fra registrering, selv om det for en bestemt kundekreds umiddelbart hentyder til egenskaber ved de varer, for hvilke varemærket er registreret. Tegn, som på ansøgningstidspunktet ikke er en sædvanlig betegnelse for en vis egenskab ved varerne, men som alene indeholder visse hentydninger, er efter KPN's opfattelse ikke tegn omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

47 KPN har tilføjet, at det er væsentligt at fastslå, om konkurrenterne har alternative muligheder, for jo flere alternative muligheder der foreligger, desto mindre er risikoen for, at en konkurrent begrænses i sine muligheder for at anvende et tegn, der indeholder visse hentydninger, som et særpræget tegn.

48 BVM har gjort gældende, at den registreringshindring, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), finder anvendelse, så snart et varemærke udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen ønskes, og at det er uden betydning, at der foreligger andre muligheder end brugen af disse tegn eller angivelser til at betegne de samme egenskaber. Denne opfattelse er ifølge BVM blevet bekræftet ved Domstolens dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779).

49 BVM har desuden gjort gældende, at spørgsmålet, om der er få eller mange konkurrenter, som ønsker at benytte de pågældende tegn eller angivelser, ikke er et afgørende kriterium for anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

50 Endelig har BVM gjort gældende, at Benelux-området i henhold til varemærkeretten i Benelux er et samlet hele, således at hvis et tegn kun er beskrivende i et enkelt af Benelux-medlemsstaterne eller på et af Benelux-sprogene, eller af en anden grund mangler fornødent særpræg i dette område, skal det afvises fra registrering som varemærke på hele Benelux-området.

51 Kommissionen har under henvisning til Windsurfing Chiemsee-dommen gjort gældende, at formålet med det i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), fastsatte forbud mod beskrivende varemærker, er, at tegn, der beskriver produktegenskaber, frit skal kunne bruges af alle. I denne forbindelse kræves det ikke, at der foreligger en aktuel eller konkret risiko for monopolisering, for at forbyde sådanne varemærker. Desuden har spørgsmålet, om de tegn eller angivelser, der kan tjene til at beskrive produktegenskaber, har synonymer, ingen relevans.

52 Kommissionen har endelig anført, at spørgsmålet, om få eller mange konkurrenter kan blive berørt af den monopolisering, der følger af registreringen af et varemærke, der udelukkende består af sådanne tegn eller angivelser, ligeledes er uden betydning.

Domstolens besvarelse

53 For så vidt angår spørgsmålets første del skal Domstolen minde om, at ifølge ordlyden af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukkes varemærker fra registrering, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt.

54 Som Domstolen allerede har fastslået (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25, Linde m.fl.-dommen, præmis 73, og Libertel-dommen, præmis 52), forfølger direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), det mål af almen interesse, at sådanne tegn og angivelser frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at de pågældende tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke.

55 Denne almene interesse indebærer således, at alle tegn og angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, kan benyttes frit af alle virksomheder, således at de kan bruge dem til at beskrive de samme egenskaber ved deres egne varer. De varemærker, der udelukkende består af sådanne tegn eller angivelser, kan derfor ikke registreres, undtagen hvis direktivets artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

56 Under disse betingelser skal den kompetente myndighed i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), 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 (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 31). Såfremt den kompetente myndighed efter denne undersøgelse når frem til, at dette er tilfældet, skal den på grundlag af denne bestemmelse afvise registreringen af varemærket.

57 Det er uden betydning, at der eksisterer andre tegn eller angivelser, som er mere almindeligt benyttet end dem, som det pågældende varemærke er sammensat af, for at betegne de samme egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, som er nævnt i registreringsansøgningen. Selv om det i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er fastsat, at varemærket for at være omfattet af den heri nævnte registreringshindring, »udelukkende« skal bestå af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber, kræves det derimod ikke, at disse tegn eller angivelser er den eneste måde at betegne de nævnte egenskaber på.

58 Det er heller ikke afgørende, om der er få eller mange konkurrenter, der kan være interesseret i at benytte tegn eller angivelser, som varemærket består af. Enhver erhvervsdrivende, der aktuelt tilbyder varer eller tjenesteydelser — såvel som enhver erhvervsdrivende, der kan tænkes at gøre det i fremtiden — der konkurrerer med dem, for hvilke registreringen er ansøgt, skal frit kunne anvende tegn eller angivelser, som kan tjene til at betegne egenskaberne ved hans varer eller tjenesteydelser.

59 For så vidt angår det fjerde spørgsmåls anden del bemærkes, at når det — som i hovedsagen — i den nationale lovgivning, som finder anvendelse, er bestemt, at den eneret, der af en myndighed, som er kompetent i et område, hvor flere sprog har officiel status, ved registreringen gives et ordmærke, som er affattet på et af disse sprog, uden videre omfatter dets oversættelser til de øvrige af disse sprog, er en sådan bestemmelse i realiteten ensbetydende med, at der sker en registrering af flere forskellige varemærker.

60 Den nævnte myndighed skal derfor for hver af disse oversættelser kontrollere, at varemærket ikke udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt.

61 Det fjerde spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er til hinder for registrering af et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, selv om der findes tegn eller angivelser, der er mere almindeligt benyttet for at betegne de samme egenskaber, og uanset om der er få eller mange konkurrenter, som kan have interesse i muligheden for at anvende de tegn eller angivelser, som varemærket er sammensat af.

Når det i den nationale lovgivning, der finder anvendelse, er bestemt, at den eneret, der af en myndighed, som er kompetent i et område, hvor flere sprog har officiel status, ved registreringen gives et ordmærke, som er affattet på et af disse sprog, uden videre omfatter dets oversættelser til de øvrige af disse sprog, skal den pågældende myndighed for hver af disse oversættelser kontrollere, at varemærket ikke udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved disse varer eller tjenesteydelser.

Det sjette spørgsmål

62 Den forelæggende ret ønsker med den første del af det sjette spørgsmål, der skal undersøges som det fjerde punkt, nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 3, stk. 1, skal fortolkes således, at et varemærke, som er beskrivende for egenskaberne ved visse varer eller tjenesteydelser, men ikke for egenskaberne ved andre varer eller tjenesteydelser i bestemmelsens litra c)'s forstand, nødvendigvis skal anses for at have fornødent særpræg i den nævnte bestemmelses litra b)'s forstand i forhold til disse andre varer eller tjenesteydelser. I benægtende fald, ønsker den forelæggende ret med spørgsmålets anden del oplyst, om der ved afgørelsen af spørgsmålet, om et sådant tegn mangler fornødent særpræg for visse varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet ikke er beskrivende, skal tages hensyn til muligheden for, at offentligheden ikke anser dette varemærke for at have fornødent særpræg for disse varer eller tjenesteydelser, fordi varemærket er beskrivende for andre varers eller tjenesteydelsers egenskaber.

Indlæg til Domstolen

63 KPN har for det første gjort gældende, at hvis den forelæggende ret med ordet »beskrivende tegn« mener et ord, der anvendes i daglig sprogbrug, er

betingelserne i direktivets artikel 1 og 3 for så vidt angår ordets særpræg i så fald opfyldt, når et sådant ord anmeldes til registrering som varemærke for varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket ikke er beskrivende. For det andet skal et varemærkes særpræg ifølge KPN vurderes i relation til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, og ikke i relation til varer eller tjenesteydelser, som kunne have en forbindelse til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret.

64 BVM har gjort gældende, at et varemærke som Postkantoor især kan tjene til at angive anvendelsesformålet med varerne eller tjenesteydelserne, f.eks. møbler, som er bestemt til at blive anvendt på et postkontor. Under disse betingelser vil den omstændighed, at varemærket af den relevante kundekreds kan opfattes som en angivelse vedrørende en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, navnlig deres anvendelsesformål, gøre varemærket uegnet til at være et varemærke i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

65 Selv om kundekredsen ikke opfattede varemærket Postkantoor for bestemte varer og tjenesteydelser som en angivelse i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ville det på grund af denne bestemmelse stadig være uegnet som varemærke. Ifølge BVM er det ikke så meget den måde, hvorpå varemærket aktuelt opfattes af den berørte kundekreds, der er relevant ifølge bestemmelsen, men snarere det spørgsmål, om varemærket i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber eller omstændigheder, som det indeholder hentydninger til. Der bør desuden tages hensyn til den rimeligt forudsigelige opfattelse, som de berørte kundekategorier vil få af varemærket i fremtiden.

66 Kommissionen har for det første gjort gældende, at et varemærkes fornødne særpræg både afhænger af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke beskyttelsen søges, og af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbrugers opfattelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser. For det andet finder Kommissionen, at registreringshindringerne i henholdsvis litra b) og c), i direktivets artikel 3, stk. 1, på trods af de overlapninger, som kan

forekomme i praksis, skal behandles hver for sig. Under disse betingelser er den omstændighed, at et varemærke ikke udelukkende er beskrivende for disse varer eller tjenesteydelser, ikke et tilstrækkeligt grundlag for at antage, at varemærket har fornødent særpræg for disse varer eller tjenesteydelser.

Domstolens besvarelse

67 Hvad angår spørgsmålets første del bemærkes, at det dels fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, at alle registreringshindringerne, der er nævnt i denne bestemmelse, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. bl.a. Linde m.fl.-dommen, præmis 67). Dette gælder især for registreringshindringerne opregnet i henholdsvis litra b), c), og d) i bestemmelsen, selv om der er en åbenbar overlapning mellem deres respektive anvendelsesområder (jf. i denne retning dom af 4.10. 2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 35 og 36).

68 Desuden skal de forskellige registreringshindringer i direktivets artikel 3 ifølge Domstolens praksis fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. navnlig dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 77, Linde m.fl.-dommen, præmis 71, og Libertel-dommen, præmis 51).

69 Heraf følger, at det forhold, at et varemærke ikke er omfattet af en af disse hindringer, ikke udelukker, at det kan være omfattet af en af de andre (jf. i denne retning Linde m.fl.-dommen, præmis 68).

70 Den kompetente myndighed kan således især ikke fastslå, at et varemærke ikke mangler fornødent særpræg i relation til bestemte varer eller tjenesteydelser, blot fordi varemærket ikke beskriver dem.

71 For det andet bemærkes, at som det fremgår af præmis 34 i denne dom, skal spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som er nævnt i registreringsansøgningen.

72 Det bestemmes endvidere i direktivets artikel 13, at »[s]åfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt [...], er hindringer for registrering [...], skal varemærket kun udelukkes fra registrering [...] for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser«.

73 Heraf følger, at når der ansøges om registrering af et varemærke for diverse varer eller tjenesteydelser, skal den kompetente myndighed kontrollere, at varemærket ikke er omfattet af nogen af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser, og kan altså nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser.

74 Den kompetente myndighed kan derfor ikke fastslå, at et varemærke ikke mangler fornødent særpræg for visse varer og tjenesteydelser, med den ene begrundelse, at varemærket er beskrivende for egenskaber ved andre varer eller tjenesteydelser, selv om der er ansøgt om registrering af varemærket for samtlige disse varer eller tjenesteydelser.

75 For så vidt angår spørgsmålets anden del bemærkes, at spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), som det fremgår af præmis 34 i denne dom, dels skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt registreret, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, af disse varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, har af mærket.

76 Heraf følger, at hvis den kompetente myndighed, efter at have undersøgt en ansøgning om registrering af et varemærke, i lyset af alle de relevante faktiske omstændigheder konstaterer, at en gennemsnitsforbruger af visse varer og tjenesteydelser opfatter et varemærke som værende uden særpræg i forhold til disse varer eller tjenesteydelser, skal myndigheden afvise at registrere varemærket for disse varer eller tjenesteydelser i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).

77 Derimod er det uden betydning, at en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom gennemsnitsforbruger af andre varer og tjenesteydelser opfatter det samme varemærke som værende af beskrivende karakter for disse andre varer eller tjenesteydelser efter betydningen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

78 Det fremgår således hverken af direktivets artikel 3 eller dets øvrige bestemmelser, at et varemærkes beskrivende karakter hvad angår visse varer eller tjenesteydelser er til hinder for, at dette varemærke registreres for andre varer og tjenesteydelser. Som det således fremgår af syvende betragtning til direktivet, er registreringshindringerne for så vidt angår selve mærket angivet på udtømmende vis.

79 Det sjette spørgsmål skal således besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, skal fortolkes således, at et varemærke, som er beskrivende for egenskaberne ved visse varer og tjenesteydelser, men ikke for egenskaberne ved andre varer og

tjenesteydelser i bestemmelsens litra c)'s forstand, ikke nødvendigvis skal anses for at have fornødent særpræg i den nævnte bestemmelses litra b)'s forstand i forhold til disse andre varer og tjenesteydelser.

Den omstændighed, at et varemærke er beskrivende for egenskaberne ved visse varer eller tjenesteydelser i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er uden betydning for bedømmelsen af, om det samme varemærke har fornødent særpræg i forhold til andre varer eller tjenesteydelser i stk. 1, litra b)'s forstand.

Det femte spørgsmål

80 Det skal indledningsvis for det første bemærkes, at direktivets artikel 2 har til formål at definere, hvilke tegn der kan udgøre et varemærke (dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, præmis 43), uanset hvilke varer eller tjenesteydelser beskyttelsen måtte være ansøgt for (jf. i denne retning Sieckmann-dommen, præmis 43-55, Libertel-dommen, præmis 22-42, og dom af 27.11.2003, sag C-283/01, Shield Mark, Sml. I, s. 14313, præmis 34-41). Den bestemmer navnlig, at varemærker kan bestå af »ord« og »bogstaver«, for så vidt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

81 I lyset af denne bestemmelse er der ingen grund til at antage, at et ord som »Postkantoor« ikke i relation til visse varer og tjenesteydelser er egnet til at opfylde varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling

at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, Merz & Krell-dommen, præmis 22, og Libertel-dommen, præmis 62). Følgelig er fortolkningen af direktivets artikel 2 uden interesse for afgørelsen i sagen.

82 Det fremgår imidlertid af ordlyden af det femte spørgsmål, at den forelæggende ret i virkeligheden ønsker oplyst, om et varemærke, der søges registreret for visse varer og tjenesteydelser, er omfattet af en registreringshindring. Derfor skal spørgsmålet forstås på den måde, at den forelæggende ret har anmodet om en fortolkning af direktivets artikel 3, stk. 1.

83 For det andet bemærkes, at som det fremgår af denne doms præmis 15, har BVM i hovedsagen støttet sig på, at »[t]egnet Postkantoor [...] udelukkende [er] beskrivende for de [...] nævnte varer og tjenesteydelser med tilknytning til et postkontor«, og for deraf at udlede, at varemærket Postkantoor ikke har fornødent særpræg.

84 Den eventuelle mangel på fornødent særpræg ved varemærket Postkantoor, som der efter den forelæggende rets opfattelse opstår spørgsmål om, følger således af, at det angiveligt er beskrivende for egenskaber ved de omhandlede varer og tjenesteydelser, da det udelukkende består af bestanddele, som selv er beskrivende for de nævnte egenskaber.

85 I denne henseende bemærkes, således som det er understreget i præmis 67 i denne dom, at selv om alle registreringshindringerne, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse, er der en åbenbar overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne, der er anført i den nævnte bestemmelses litra b), c) og d).

86 Navnlig mangler et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), af denne grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til samme bestemmelses litra b). Et varemærke kan imidlertid mangle fornødent særpræg i relation til varer eller tjenesteydelser af andre grunde end dets eventuelle beskrivende karakter.

87 For at kunne give den forelæggende ret et brugbart svar skal det femte spørgsmål, der skal undersøges som det femte punkt, forstås således, at retten hermed nærmere bestemt ønsker oplyst, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et varemærke, der består af et ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, kan anses for ikke i sig selv at være beskrivende for de nævnte varers og tjenesteydelsers egenskaber, og i så fald på hvilke betingelser. I lyset heraf ønsker den forelæggende ret oplyst, om det har betydning, hvorvidt der findes synonymer for ordet, eller hvorvidt de egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne, som det er egnet til at beskrive, er væsentlige i forretningsmæssig henseende eller underordnede.

Indlæg til Domstolen

88 KPN har gjort gældende, at når de bestanddele, som et varemærke er sammensat af, hver for sig savner ethvert særpræg i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, vil varemærket som oftest ligeledes savne det. Hvis derimod de bestanddele, som varemærket er sammensat af, ikke savner ethvert særpræg, men kun indeholder visse hentydninger til de pågældende varer eller tjenesteydelser, sådant at de teoretisk kunne anvendes i omsætningen til at antyde nogle af deres egenskaber, kunne varemærket alligevel have fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

89 BVM har gjort gældende, at ethvert varemærke, også de sammensatte, skal opfylde betingelserne i direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b)-d). En ny kombination af ord, som hver for sig savner ethvert særpræg, kan alene af denne grund ikke have fornødent særpræg.

90 BVM har gjort gældende, at spørgsmålet som oftest vil dreje sig om, hvorvidt en kombination af ord, der hver for sig ganske enkelt beskriver egenskaber ved de pågældende varer, alligevel kan få et tilstrækkeligt særpræg, således at det varemærke, der består af denne kombination af ord, ikke i sig selv er beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Hvis kombinationen blot er en sammenlægning af to bestanddele, der ikke har særpræg, da de er beskrivende, vil denne kombination, selv om den strengt taget er ny, som oftest ifølge BVM ikke blive anset for at have fornødent særpræg.

91 Endelig har BVM gjort gældende, at den omstændighed, at der findes synonymer for et varemærke, der anses for beskrivende, ikke kan være afgørende ved vurderingen af gyldigheden af et sådant varemærke.

92 Kommissionen har gjort gældende, at et varemærke, der er sammensat af bestanddele, der hver for sig savner ethvert særpræg med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af anmeldelsen, som hovedregel — undtagen i de tilfælde, hvor det har opnået særpræg ved brug — selv savner ethvert særpræg, medmindre der foreligger omstændigheder, såsom en grafisk eller betydningsmæssig ændring af kombinationen af disse bestanddele, der bevirker, at varemærket derved opnår et yderligere kendetegn, der gør det egnet til i sin helhed at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. En sådan vurdering skal imidlertid altid støttes på de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

Domstolens besvarelse

93 I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er 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, udelukket fra registrering.

94 Som det er fremhævet i denne doms præmis 68, skal de forskellige registreringshindringer i direktivets artikel 3 fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem.

95 Det fremgår af denne doms præmis 54 og 55, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke

96 For at et varemærke, der udgøres af et ord, der er skabt ved en sammensætning af bestanddele, såsom det i hovedsagen omhandlede, kan anses for at være beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er det ikke tilstrækkeligt, at det fastslås, at bestanddelene hver for sig eventuelt er beskrivende. Det skal ligeledes fastslås, at ordet selv er beskrivende.

97 Det er i øvrigt ikke nødvendigt, at de tegn eller angivelser, der udgør varemærket, og som er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), på tidspunktet for

registreringsansøgningen rent faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller egenskaber ved disse varer eller tjenesteydelser. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser [jf. i denne retning vedrørende de identiske bestemmelser i artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 32].

98 Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber.

99 Imidlertid er det muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele. Hvad angår et ordmærke, der er beregnet til at blive hørt lige så meget som læst, skal en sådan betingelse være opfyldt, både hvad angår det lydlige og det visuelle indtryk, som varemærket fremkalder.

100 Således er et varemærke, der består af et ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, selv beskrivende for disse egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), medmindre der er en tydelig afvigelse mellem ordet og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af.

Dette forudsætter enten, at ordet på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, som ordet er sammensat af, således at det er mere end summen af de nævnte bestanddele, eller at ordet er blevet en del af den daglige sprogbrug og heri har fået sin egen betydning, således at det nu er selvstændigt i forhold til de bestanddele, som det er sammensat af. I sidstnævnte tilfælde skal det derfor undersøges, om ordet, der har fået sin egen betydning, ikke selv er beskrivende i henhold til den samme bestemmelse.

101 Af den grund, der er nævnt i denne doms præmis 57, er det med henblik på vurderingen af, om et sådant varemærke er omfattet af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), uden betydning, om der findes eller ikke findes synonymer for at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen.

102 Det er også uden betydning, at de egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne, som muligvis bliver beskrevet, i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlige eller underordnede. Ordlyden af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), sondrer således ikke på grundlag af de egenskaber, som de tegn eller angivelser, som varemærket består af, kan betegne. I lyset af den almene interesse, der ligger bag bestemmelsen, skal enhver virksomhed frit kunne anvende sådanne tegn eller angivelser for at betegne en hvilken som helst egenskab ved sine egne varer, uanset dens betydning i forretningsmæssig henseende.

103 Endelig bemærkes, at spørgsmålet, hvilken betydning en national bestemmelse som Benelux-lovens artikel 13, punkt C, stk. 1, har for fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), allerede er besvaret i denne doms præmis 59 og 60.

104 Det femte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et varemærke, der består af et ord, som er sammensat

af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, i sig selv er beskrivende for disse varers eller tjenesteydelsers egenskaber i den nævnte bestemmelses forstand, medmindre der er en tydelig afvigelse mellem ordet og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af. Dette forudsætter enten, at ordet på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, som ordet er sammensat af, således at det er mere end summen af de nævnte bestanddele, eller at ordet er blevet en del af den daglige sprogbrug og heri har fået sin egen betydning, således at det nu er selvstændigt i forhold til de bestanddele, som det er sammensat af. I sidstnævnte tilfælde skal det derfor undersøges, om ordet, der har fået sin egen betydning, ikke selv er beskrivende i henhold til den samme bestemmelse.

Med henblik på en vurdering af, om et sådant varemærke er omfattet af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er det uden betydning, om der findes eller ikke findes synonymer for at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen, eller om de egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne, som muligvis bliver beskrevet, i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlige eller underordnede.

Det ottende spørgsmål

105 Med det ottende spørgsmål, der skal undersøges som det sjette punkt, ønsker den forelæggende ret det nærmere bestemt oplyst, om direktivet eller Pariserkonventionen er til hinder for, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, registrerer et varemærke for bestemte varer eller tjenesteydelser på betingelse af, at de ikke besidder en bestemt egenskab.

106 Den forelæggende ret har i denne forbindelse præciseret, at spørgsmålet drejer sig om at få fastslået, om varemærket Postkantoor for eksempel ville kunne registreres for tjenesteydelserne afholdelse af direct-mail kampagner og udgivelse af frimærker, »for så vidt disse ikke har tilknytning til et postkontor«.

Indlæg til Domstolen

107 KPN har gjort gældende, at spørgsmålet ikke er reguleret i direktivet, hvorfor det ikke henhører under Domstolens kompetence. KPN har subsidiært gjort gældende, at sådanne begrænsninger er tilladt, og at det er muligt at tillade eller endog at kræve begrænsninger i ansøgningen.

108 BVM har gjort gældende, at selv om procedurespørgsmål ifølge direktivet henhører under medlemsstaternes kompetence, er et varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastet de samme betingelser i samtlige disse medlemsstater. Disse betingelser omfatter ifølge BVM en forpligtelse til, at udformningen af registreringen overholder de normer, der er anerkendt på det internationale plan, navnlig klassificeringen i Nice-arrangementet.

109 Bestemmelserne i Nice-arrangementet tillader imidlertid ikke at registrere fraværet af en bestemt egenskab, der ikke kan defineres objektivt som en underkategori på en fortegnelse over varer eller tjenesteydelser.

110 Kommissionen har for det første gjort gældende, at Domstolen ikke har kompetence til at udtale sig om, hvorvidt en national bestemmelse er forenelig med Pariserkonventionen. For det andet har Kommissionen med henvisning til forordning nr. 40/94 gjort gældende, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke er

til hinder for, at varemærker, som er beskrivende for bestemte varer eller tjenesteydelser, afvises for en del af de varer eller tjenesteydelser, der er opregnet i registreringsansøgningen, en praksis som også følges af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).

Domstolens besvarelse

111 Domstolen skal minde om, at Nice-arrangementet har opdelt varer og tjenesteydelser i klasser for at lette registreringen af varemærker. Hver klasse omfatter forskellige varer eller forskellige tjenesteydelser.

112 Selv om en virksomhed kan ansøge om registrering af et varemærke med hensyn til alle de varer eller alle de tjenesteydelser, som en sådan klasse omfatter, er ingen af bestemmelserne til hinder for, at virksomheden kun ansøger om denne registrering med hensyn til visse af disse varer eller af disse tjenesteydelser.

113 På samme måde kan den kompetente myndighed i henhold til direktivets artikel 13, såfremt der er indgivet anmeldelse til registrering med hensyn til en hel klasse i Nice-arrangementet, nøjes med at registrere varemærket for visse af de varer eller tjenesteydelser, der omfattet af denne klasse, hvis for eksempel varemærket mangler fornødent særpræg i relation til de andre varer eller de andre tjenesteydelser, som er nævnt i ansøgningen.

114 Derimod må det afvises, at den kompetente myndighed, såfremt der ønskes registrering for bestemte varer eller tjenesteydelser, kan registrere varemærket alene i det omfang, hvori de pågældende varer eller tjenesteydelser ikke besidder en bestemt egenskab.

115 En sådan praksis ville indebære en retsusikkerhed med hensyn til omfanget af varemærkets beskyttelse. Tredjemænd — især konkurrenter — ville i almindelighed ikke blive oplyst om, at den beskyttelse, der ydes af varemærket, for nogle varers eller tjenesteydelsers vedkommende ikke omfatter de varer eller tjenesteydelser, som besidder en bestemt egenskab, og de kunne således blive foranlediget til at afstå fra at bruge de tegn eller angivelser, der udgør varemærket, og som beskriver denne egenskab, for at beskrive deres egne varer.

116 Da direktivet er til hinder for en sådan praksis, er det ikke nødvendigt at behandle anmodningen om fortolkning af Pariserkonventionen.

117 Under disse betingelser skal det ottende spørgsmål besvares således, at direktivet er til hinder for, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, registrerer et varemærke for bestemte varer eller tjenesteydelser på betingelse af, at de ikke besidder en bestemt egenskab.

Det syvende spørgsmål

118 Med det syvende spørgsmål, der skal behandles som det sidste punkt, ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktivets artikel 3 er til hinder for en praksis fra en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, og hvorefter det alene afvises at registrere varemærker, som åbenbart ikke kan godkendes.

Indlæg til Domstolen

119 KPN har gjort gældende, at det ifølge direktivets artikel 3, hvorefter varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret, udtrykkeligt er tilladt medlemsstaterne at registrere varemærker, som efterfølgende vil kunne erklæres ugyldige. Det følger heraf, at medlemsstaterne kan bestemme, at kun de varemærker, der på tidspunktet for registreringen »åbenbart ikke kan godkendes«, skal afvises. Det står ligeledes medlemsstaterne frit for at udpege de varemærker, der skal betragtes som mærker, der »åbenbart ikke kan godkendes« og dem, som ikke skal betragtes som sådanne. Gennemførelsen af dette kriterium kunne ifølge KPN bestå i at registrere et varemærke, selv om der er rimelig tvivl om, hvorvidt varemærket har tilstrækkeligt fornødent særpræg. Til gengæld skal kriterierne i direktivets artikel 1-3 i sager om ugyldighed af et registreret varemærke anvendes strengt.

120 BVM og Kommissionen er modsat af den opfattelse, at Benelux-landene siden ikrafttrædelsen af direktivet ikke længere kan henholde sig til regeringernes fælles bemærkninger vedrørende Benelux-loven eller Benelux-Domstolens tidligere praksis, som ifølge BVM og Kommissionen har mistet sin betydning på grund af direktivet, men at de i stedet skal støtte sig på ordlyden af, formålet med og rækkevidden af direktivets artikel 3. Denne bestemmelse sondrer imidlertid ifølge BVM og Kommissionen ikke mellem ansøgninger, »som ikke kan godkendes«, og ansøgninger, »som åbenbart ikke kan godkendes«.

Domstolens besvarelse

121 Det følger af punkt I.6, sidste afsnit, i motiverne til protokollen af 2. december 1992 om ændring af Benelux-loven, »at BVM's undersøgelsespraksis [...] [skal] være en forsigtig og tilbageholdende praksis, hvorved der tages hensyn til alle

erhvervslivets interesser, og hvorved det skal tilstræbes kun at ændre eller nægte at godkende varemærker, som åbenbart ikke kan godkendes«, og at »prøvelsen skal forblive inden for de grænser, som fastsættes af fast retspraksis i Benelux, især Benelux-Domstolens praksis«.

122 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om det i tredje betragtning til direktivet er bestemt, at det for tiden ikke forekommer nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, er det i syvende betragtning til direktivet præciseret, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet er underkastet de samme betingelser i samtlige medlemsstater, og at registreringshindringer for så vidt angår selve varemærket med henblik herpå skal angives på udtømmende vis i direktivet.

123 Desuden hviler ordningen i direktivet på en forudgående kontrol af registreringen, selv om det ligeledes har indført en efterfølgende kontrol. Der skal ved registreringsansøgningen foretages en tilbundsgående og fuldstændig prøvelse af registreringshindringerne, der navnlig er opregnet i direktivets artikel 3, for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker (jf. i denne retning Libertel-dommen, præmis 59).

124 Den kompetente myndighed i en medlemsstat skal derfor afvise at registrere ethvert varemærke, der er omfattet af en af registreringshindringerne som fastsat ved direktivet, navnlig dets artikel 3.

125 Direktivets artikel 3 sondrer herved ikke mellem varemærker, som ikke kan registreres, og varemærker som »åbenbart« ikke kan registreres. En kompetent myndighed kan følgelig ikke registrere varemærker, som er omfattet af en af registreringshindringerne i denne artikel, under påskud af, at de ikke »åbenbart ikke kan godkendes«.

126 Det syvende spørgsmål skal derfor besvares således, at direktivets artikel 3 er til hinder for, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, følger en praksis, hvorefter det alene afvises at registrere varemærker, »som åbenbart ikke kan godkendes«.

Sagens omkostninger

127 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. 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.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Gerechtshof te 's-Gravenhage ved dom af 3. juni 1999, for ret:

1) **Artikel 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal**

fortolkes således, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, ud over varemærket, som det er søgt registreret, skal tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning.

En sådan myndighed skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, inden den træffer en endelig afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke. En ret, der behandler en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, skal ligeledes tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser.

2) Den omstændighed, at et varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, har ingen betydning for den prøvelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, vedrørende en anmeldelse til registrering af et lignende varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret.

3) Artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 er til hinder for registrering af et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, selv om der findes tegn eller angivelser, der er mere almindeligt benyttet for at betegne de samme egenskaber, og uanset om der er få eller mange konkurrenter, som kan have interesse i muligheden for at anvende de tegn eller angivelser, som varemærket er sammensat af.

Når det i den nationale lovgivning, der finder anvendelse, er bestemt, at den eneret, der af en myndighed, som er kompetent i et område, hvor flere sprog

har officiel status, ved registreringen gives et ordmærke, som er affattet på et af disse sprog, uden videre omfatter dets oversættelser til de øvrige af disse sprog, skal den pågældende myndighed for hver af disse oversættelser kontrollere, at varemærket ikke udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved disse varer eller tjenesteydelser.

4) Artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at et varemærke, som er beskrivende for egenskaberne ved visse varer og tjenesteydelser, men ikke for egenskaberne ved andre varer og tjenesteydelser i bestemmelsens litra c)'s forstand, ikke nødvendigvis skal anses for at have fornødent særpræg i den nævnte bestemmelses litra b)'s forstand i forhold til disse andre varer og tjenesteydelser.

Den omstændighed, at et varemærke er beskrivende for egenskaberne ved visse varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, er uden betydning for bedømmelsen af, om det samme varemærke har fornødent særpræg i forhold til andre varer eller tjenesteydelser i stk. 1, litra b)'s forstand.

5) Artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at et varemærke, der består af et ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, i sig selv er beskrivende for disse varers eller tjenesteydelsers egenskaber i den nævnte bestemmelses forstand, medmindre der er en tydelig afvigelse mellem ordet og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af. Dette forudsætter enten, at ordet på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, som ordet er sammensat af, således at det er mere end summen af de nævnte bestanddele, eller at ordet er blevet en del af den daglige sprogbrug og heri har fået sin egen betydning, således at det nu er selvstændigt i forhold til de bestanddele, som det er sammensat af. I

sidstnævnte tilfælde skal det derfor undersøges, om ordet, der har fået sin egen betydning, ikke selv er beskrivende i henhold til den samme bestemmelse.

Med henblik på vurderingen af, om et sådant varemærke er omfattet af registreringshindringen i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, er det uden betydning, om der findes eller ikke findes synonymer for at betegne de samme egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen, eller om de egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne, som muligvis bliver beskrevet, i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlige eller underordnede.

6) Direktiv 89/104 er til hinder for, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, registrerer et varemærke for bestemte varer eller tjenesteydelser på betingelse af, at de ikke besidder en bestemt egenskab.

7) Artikel 3 i direktiv 89/104 er til hinder for, at en myndighed, der har kompetence til at registrere varemærker, følger en praksis, hvorefter det afvises at registrere varemærker, »som åbenbart ikke kan godkendes«.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. februar 2004.

Justitssekretær Præsident

R. Grass V. Skouris