

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

DÁMASO RUÍZ-JARABO COLOMER

fremsat den 15. januar 2004¹

I — Indledning

1. Nærværende præjudicielle forelæggelse rejser spørgsmålet om almindelige efternavnes fornødne særpræg på området for intellektuelle ejendomsrettigheder.

opfattelse. Det må ikke desto mindre anerkendes, at denne forbruger er vant til, at efternavnet bruges til at angive ydelsens oprindelse, navnlig når der er tale om tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende. Et efternavn, der er meget almindeligt i branchen, kan ikke udgøre et varemærke, da det mangler fornødent særpræg.

United Kingdom Trade Marks Registry (Det Forenede Kongeriges varemærkekontor) følger den faste praksis at afvise at registrere almindelige efternavne, der er ofte forekommende i telefonbogen for London, når der er mange konkurrerende erhvervsdrivende på markedet for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

II — Retsforskrifter

Jeg skal indledningsvist bemærke, at hverken første direktiv 89/104/EØF² eller noget andet generelt princip kræver, at efternavne skal behandles anderledes end andre varemærketyper. Deres konkrete særpræg skal vurderes i forhold til de varer, som de skal anvendes for, og referenceforbrugers

1. Fællesskabsretten: første direktiv 89/104/EØF

2. I henhold til direktivets artikel 2 kan et varemærke bestå af: »alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse

¹ — Originalsprog: spansk.

² — Rådets direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders».

- 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 tjenesteydelser

3. Direktivets artikel 3, stk. 1, bestemmer herefter:

[...]

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

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

- a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

4. Direktivet tillader registrering af et tegn, der er omfattet af et af de i artikel 3, stk. 1, litra b), c) eller d), opregnede tilfælde, når det i praksis er muligt at identificere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse. Artikel 3, stk. 3, bestemmer følgende:

- 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

»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«.

5. Direktivets artikel 6 opstiller under overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« følgende regel:

6. De netop citerede direktivbestemmelser er reelt identiske med artikel 4, artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 12 i forordning (EF) nr. 40/94³.

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

2. Nationale bestemmelser

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

7. Direktivet er gennemført i britisk ret ved Trade Marks Act (lov om varemærker) 1994, som erstattede den lov, der havde været gældende siden 1938.

8. I maj 2000 offentliggjorde direktøren for varemærkekontoret (»Registrar of Trade Marks«) et cirkulære (*Practice Amendment Circular* nr. 6/00, herefter »PAC 6/00«), der meddelte, at den fulgte praksis for registrering af navne og efternavne var blevet ændret for fremtiden.

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.«

3 — Rådets forordning af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 om EF-varemærker med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83, herefter »forordningen«).

9. Der er følgende relevante afsnit i cirkulæret:

Derfor vil Registrar ikke anse et efternavn som »almindeligt«, hvis ikke det forekommer 200 gange i telefonbogen for London eller i en anden relevant telefonbog.«

»5. Når det skal afgøres, om et efternavn kan adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser, vil Registrar vurdere:

a) efternavnets almindelighed

b) antallet af virksomheder, der driver denne erhvervsvirksomhed, og fra hvem de i ansøgningen angivne varer eller tjenesteydelser kan siges at hidrøre.

10. Ræsonnementet bag de to vurderingskriterier i PAC 6/00 er, at sandsynligheden for, at en gennemsnitsforbruger opfatter et efternavn, selv et almindeligt efternavn, som et tegn, der er egnet til at adskille varer og tjenesteydelser fra en bestemt virksomhed, er så meget større, som antallet af erhvervsdrivende på et bestemt marked er mindre. PAC 6/00 nævner som eksempel leverandører af landbrugskemikalier eller luftfartsydelser⁴.

6. Med henblik på denne vurdering omfatter antallet af relevante virksomheder producenter, designere og *specialiserede* detailforhandlere af varer og leverandører af tjenesteydelser.

7. I forbindelse med vurderingen af et efternavns almindelighed vil Registrar fortsat tage hensyn til telefonbogen for London. Men med den fortsatte vækst i antallet af abonnenter, er det i dag muligt, at et navn, som findes et betydeligt antal gange i telefonbogen for London, er ret ualmindeligt.

11. Omvendt forholder det sig således, at jo flere erhvervsdrivende, der er på markedet, desto vanskeligere er det for offentligheden ved hjælp af et almindeligt efternavn at fastslå den handelsmæssige oprindelse. Cirkulæret nævner som eksempel producenter af tøj og fødevarer eller producenter af drikkevarer samt advokatvirksomheder⁵.

⁴ — PAC 6/00, punkt 8.

⁵ — A.st. punkt 9.

III — De faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen

12. Nichols plc (herefter »Nichols«), der er et i Det Forenede Kongerige registreret erhvervsdrivende selskab, indgav den 8. august 2000 til Det Forenede Kongeriges varemærkekontor en ansøgning om registrering af ordmærket »Nichols« for varer i Nice-arrangementets klasse 29, 30 og 32⁶. Der er tale om salgsautomater og varer, der almindeligvis sælges på denne måde, navnlig føde- og drikkevarer. Nichols har ikke gjort gældende, at der er opnået fornødent særpræg ved brug.

13. Ved afgørelse af 11. maj 2001 imødekom varemærkekontoret ansøgningen for så vidt angik salgsautomaterne, men afviste ansøgningen for de øvrige varer og tjenesteydelser.

6 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

Klasse 9

Salgsautomater, elektriske automater og apparater med montindkast til distribution af føde- og drikkevarer, dele og tilbehør til samtlige nævnte varer.

Klasse 29

Mælk og mælkepulver, tilberedninger med mælk, mælkeadditiver, fedtstoffer, stivelsesmidler og sukker til brug ved fremstilling af drikkevarer, fløde i pisket form, yoghurt og drikkeyoghurt, desserter, aromatiserede frugt- og grønsagsekstrakter.

Klasse 30

Kaffe, te, kakao, kakaomælk, kaffeekstrakter, kaffe- og cikorieblandinger, alle former for kaffeerstatninger, sukker, konfekturnarvarer, konsumis, kager og dybfrosne fødevarer, saucer til desserter, blandinger til tilberedning af desserter, drikkevarer.

Klasse 32

Ikke-alkoholholdige drikke og præparater til fremstilling af sådanne drikke, supper og koncenterater til fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke, drikkevarer med frugtsmag, isdrikke.

Klasse 42

Restaurant, cafeteria og cateringydelser.

Varemærkekontoret begrundede afgørelsen med de to vurderingskriterier i PAC 6/00⁷ og anførte følgende:

For det første er efternavnet »Nichols« og andre fonetisk tilsvarende navne såsom »Nicholls« eller entalsformen »Nichol« almindelige efternavne i Det Forenede Kongerige, eftersom de forekommer 483 gange i telefonbogen for London.

For det andet består markedet for føde- og drikkevarer omfattet af klasse 29, 30 og 32, for hvilke der blev ansøgt om varemærkeregistrering, af et betydeligt antal erhvervsdrivende, således at forbrugeren vil have vanskeligt ved at fastslå varernes handelsmæssige oprindelse ved hjælp af et almindeligt efternavn.

Hvad angår salgsautomaterne (der er omfattet af klasse 9) anerkendte varemærkekontoret, at der var tale om en forholdsvis mere specialiseret branche, hvori der er færre aktive virksomheder.

14. Nichols indbragte i henhold til Section 76(3) i Trade Marks Act denne afgørelse for High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret, der som førsteinstans har kompetence til at påkende tvister om

7 — Jf. ovenfor punkt 6 ff.

industrielle ejendomsrettigheder) ved stævning af 14. februar 2002.

15. Den forelæggende ret har i sin kendelse — efter at have redegjort for Det Forenede Kongeriges varemærkekontors praksis vedrørende almindelige efternavnes registrering som varemærker — anført, at det egentlige spørgsmål for retten er, hvorvidt et forholdsvist almindeligt navn mangler »fornødent særpræg«, når det ikke har opnået dette særpræg ved brug.

Ifølge den forelæggende ret består problemet med et almindeligt efternavn i, at det indtil det tidspunkt, hvor det på grund af brugen har opnået adskillelsesevne, reelt ikke angiver, at varerne stammer fra en konkret virksomhed. Dette gælder så meget desto mere for tjenesteydelser.

Et varemærke, der er blevet indarbejdet ved brug, har den særegenhed, at det allerede har udelukket andre varemærker med samme navn eller et tilsvarende navn fra branchen.

Retten har ligeledes bemærket, at registreringen ikke blot giver et monopol på at bruge det registrerede varemærke, men den udelukker ligeledes alle andre tilsvarende varemærker, når der er risiko for forveksling.

16. Den forelæggende ret har anført, at det af Det Forenede Kongeriges varemærkekontor anvendte vurderingskriterium er begrundet med et ønske om at undgå at give monopol på visse almindelige efternavne og varianter heraf, der kan indebære forveksling.

17. Medmindre de almindelige efternavne er blevet indarbejdet ved brug, er de ikke i sig selv egnede til at angive en bestemt handelsmæssig oprindelse. Deres brug gennem et tilstrækkelig langt tidsrum forudsætter, at de har udelukket andre varemærker, der består af samme navn eller et tilsvarende navn.

18. Den forelæggende ret har snarere end en rent teoretisk synsvinkel foretrukket som grundlag at indtage en realistisk synsvinkel for så vidt angår funktionen af ordningen med registrerede varemærker. Med dette grundlag som udgangspunkt har retten lagt vægt på risikoen for med en registrering af et almindeligt efternavn at monopolisere utallige angivelser for varer eller tjenesteydelser, og retten har anført, at den både økonomisk og tidsmæssigt kostelige mulighed for at anfægte visse af disse angivelser, der ikke er blevet brugt inden fem år efter registreringen, ikke er et effektivt middel til at bekæmpe denne fare.

Den forelæggende ret er af samme årsager af den opfattelse, at der ved analysen af et varemærkes fornødne særpræg ikke skal

tages hensyn til betragtninger om begrænsninger af varemærkets retsvirkninger, således som Domstolen synes at have gjort i præmis 37 i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM⁸. I praksis tildeles den, der har en dokumenteret ret, en fortrinsstilling.

- 2) a) Skal eller b) kan et sådant tegn, inden det ved brug har fået fornødent særpræg, udelukkes fra registrering, hvis det er et almindeligt efternavn i den medlemsstat, hvori varemærket søges registreret, eller hvis det er et almindeligt efternavn i en eller flere andre medlemsstater?

19. På baggrund af disse overvejelser har den forelæggende ret endelig rejst spørgsmålet, om direktivets artikel 6, stk. 1's betydning for vurderingen af et efternavns fornødne særpræg.

IV — De præjudicielle spørgsmål

20. High Court har herefter besluttet at afbryde behandlingen af annulationssagen, at udsætte sagen og at stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Skal, og i givet fald under hvilke omstændigheder, et varemærke (dvs. et »tegn«, der opfylder kravene i artikel 2 i direktiv 89/104/EØF), som består af ét enkelt efternavn, udelukkes fra registrering på grund af, at det i sig selv »mangler fornødent særpræg«, jf. direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)?

- 3) Såfremt enten spørgsmål 2a) eller 2b) besvares bekræftende, er det da berettiget, at nationale myndigheder afgør spørgsmålet på grundlag af de forventninger, en gennemsnitsforbruger formodes at have i relation til de pågældende varer/tjenesteydelser i medlemsstaten, under hensyn til efternavnets almindelighed, til arten af de omhandlede varer/tjenesteydelser, og til, om det er almindeligt udbredt (eller netop ikke) at anvende efternavne i den relevante branche?

- 4) Skal det, i forbindelse med afgørelsen af, om et efternavn »mangler fornødent særpræg«, jf. direktivets artikel 3, stk. 1,

litra b), tillægges betydning, at retsvirkningerne af varemærkets registrering er begrænset i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)?

V — Retsforhandlingerne for Domstolen

21. Anmodningen om en præjudiciel afgørelse er indgået til Domstolens Justitskontor den 12. november 2002.

- 5) Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, ønskes det oplyst,

22. Ud over sagsøgeren i hovedsagen har også Det Forenede Kongeriges regering, den græske og den franske regering samt Kommissionen afgivet indlæg i sagen.

- a) om ordet [»navn«] i direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), skal forstås således, at det omfatter et selskab eller en virksomhed, og

23. Repræsentanter for disse regeringer og for Kommissionen deltog i retsmødet den 27. november 2003.

- b) hvad der skal forstås ved »redelig markedsføringsskik«; navnlig ønskes det oplyst, om dette udtryk finder anvendelse, når

VI — Parternes bemærkninger

- i) sagsøgte ikke i praksis ved at bruge sit eget navn vildleder offentligheden, eller når

De tre første præjudicielle spørgsmål

- ii) sagsøgte med denne brug blot skaber utilsigtet forveksling?»

24. Ifølge Nichols, der er sagsøger i hovedsagen, er den af Det Forenede Kongeriges varemærkekontor fulgte praksis ikke forenelig med direktivets artikel 3, stk. 1, idet

registreringen af et varemærke efter Nichols' opfattelse ikke kan afvises alene med den begrundelse, at varemærket består af et almindeligt efternavn, hvilket kriterium under alle omstændigheder giver et tilfældigt resultat, når det anvendes under henvisning til en telefonbog.

tjenesteydelser. Den af Det Forenede Kongeriges varemærkekontor fulgte praksis til sigter at garantere, at blandt almindelige efternavne kan kun de, der kan betegne en handelsmæssig oprindelse, registreres som varemærke.

25. Den græske og den franske regering er også af den opfattelse, at et efternavns almindelige udbredelse ikke kan hindre, at det er egnet til at udgøre et varemærke. Denne egnethed til at identificere de omfattede varer eller tjenesteydelser skal under alle omstændigheder vurderes ud fra gennemsnitsforbrugers synspunkt.

Det fjerde og det femte præjudicielle spørgsmål

26. Kommissionen har kritiseret Det Forenede Kongeriges varemærkekontor for uden begrundelse af have vedtaget en metode, som er stik modsat den, der anvendes ved den generelle vurdering af, om et tegn er egnet til at adskille varers oprindelse.

28. Nichols er af den opfattelse, at der skal tages hensyn til direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), ved analysen af, om et tegn har fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b). Endvidere er der ikke nogen grund til kun at lade fysiske personer være omfattet af den førstnævnte bestemmelse. Ved »redelig markedsføringsskik« skal forstås »brug i god tro«.

27. Det Forenede Kongeriges regering har anført, at et almindeligt efternavn ikke har det fornødne særpræg, der kræves i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b). Det er ikke tilstrækkeligt til at opfylde denne betingelse, at et tegn kan genkendes; det kræves nemlig, at gennemsnitsforbrugeren reelt og konkret kan identificere varemærket som en betegnelse for en bestemt virksomheds varer eller

29. Ifølge den græske regering omfatter direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), ligeledes et selskabsnavn, når det er skabt på grundlag af et personnavn. Hvad dernæst angår spørgsmålet om, hvornår den relevante brug er foretaget i god tro, må man støtte sig til den etiske opfattelse hos en normalt udrustet person.

30. Alle de andre parter, der har afgivet indlæg, har samstemmende anført, at vurderingen af et varemærkes konkrete særpræg skal udskilles fra vurderingen af, om dets retsvirkninger kan begrænses. Hvis det fjerde spørgsmål besvares benægtende, er det ufor-
nødent at besvare det femte spørgsmål

kan være et tegn i overensstemmelse med direktivets artikel 2, da det er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Artikel 2, hvis opregning ikke er udtømmende⁹, nævner selv »personnavne«.

VII — Retlig analyse

Herudover er efternavne, selv de almindelige navne, en af de varemærketyper, der er allermest brugt af de erhvervsdrivende.

De tre første præjudicielle spørgsmål

31. Som hovedparten af de parter, der har afgivet indlæg, er det også min opfattelse, at den forelæggende rets tre første præjudicielle spørgsmål skal behandles sammen. Der er i det væsentlige tale om at afgøre, om der skal anvendes særlige kriterier ved vurderingen af, om tegn, der består af et almindeligt efternavn, er egnede til at betegne varer eller tjenesteydelser, navnlig ved analysen af sådanne tegns konkrete særpræg i overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).

Endelig lader indholdet af direktivets artikel 6, stk. 1, forstå, at fællesskabslovgiver var opmærksom på, at efternavne er egnede til at kunne registreres som varemærker.

Denne principkonstatering er derfor ikke til diskussion.

33. Det skal ligeledes bemærkes, at efternavne ikke findes på listen over tegn i

32. Jeg skal indledningsvist bemærke, at et efternavn opfylder mindstekravene til, at det

9 — Som det fremgår af selve ordlyden og af syvende betragtning til direktivet.

direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). De er dermed ikke umiddelbart generiske eller beskrivende tegn for visse varer eller tjenesteydelser. Som jeg senere vil forklare, følger det heraf, at betragtninger udledt af den almene interesse i at holde et tegn til rådighed for alle erhvervsdrivende ikke kan påberåbes i forbindelse med spørgsmålet, om et konkret efternavn giver mulighed for at adskille en virksomheds varer fra en andens.

Det er gjort gældende, at denne metode medfører, at der fastsættes en tilfældig tærskel, ovenover hvilken et efternavn anses for at være almindeligt. Det tilkommer ikke Domstolen at bedømme værdien af nationale bestemmelser, men udelukkende at vurdere, om bestemmelserne er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne. Det er min egen opfattelse, at alle metoder, der tilsigter at fastslå, om et tegn har fornødent særpræg, uundgåeligt indeholder et vist subjektivt element.

34. Kommissionen har i sit skriftlige indlæg understreget, at den af Det Forenede Kongeriges varemærkekontor fulgte praksis for at afgøre, om et efternavn er egnet til at være et varemærke, afviger fra fremgangsmåden i direktivet, således som den er fortolket af Domstolen.

35. Det forekommer i denne sag indlysende, at den af Det Forenede Kongeriges varemærkekontor anvendte metode afviger fra Domstolens hidtidige opfattelse af, hvordan et tegns fornødne særpræg skal bedømmes. Jeg skal ikke desto mindre bemærke, at der ikke er fremført tilstrækkelige grunde for at vælge en anden fortolkningsmetode.

Det britiske varemærkekontor efterprøver, om et efternavn, der søges registreret som varemærke, er et almindeligt efternavn, og det anvender sædvanligvis telefonbogen for London som grundlag for bedømmelsen. Hvis anvendelsen af telefonbogen bekræfter, at efternavnet er almindeligt, beregner varemærkekontoret antallet af erhvervsdrivende på det pågældende marked, og alt efter det fremkomne antal registreres varemærket eller afvises fra registrering.

36. Det er ligesom flertalsopfattelsen blandt de parter, der har afgivet indlæg, min opfattelse, at muligheden for, at et efternavn, uanset hvor almindeligt det er, kan give udtryk for varernes eller tjenesteydernes forretningsmæssige oprindelse, skal analyseres i forhold til det konkrete marked, der er tale om. Det forhold, at rene efternavne sædvanligvis anvendes i en branche som identifikation¹⁰ med de eventuelle følger,

10 — Det synes at være tilfældet med præstation af tjenesteydelser såsom advokatydelse, således som Det Forenede Kongeriges regering anførte under retsmødet.

dette kan have for vurderingen af deres fornødne særpræg, kan ikke uden videre overføres på en hvilken som helst branche. Der kan i det højeste være tale om enkeltstående særtræk, der er forbundet med de pågældende varer eller tjenesteydelsers særegenheder, men ikke om en særlig egenskab ved netop denne type tegn¹¹.

37. I øvrigt er der intet i direktivet, som tillader, at efternavne behandles anderledes, idet direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), som er den eneste særbestemmelse herom, har til formål at begrænse varemærkets beskyttende virkninger, hvilket er et særskilt spørgsmål i forhold til spørgsmålet om absolutte registreringshindringer, således som jeg vil få lejlighed til at forklare senere.

38. Et efternavns fornødne særpræg skal derfor vurderes efter de samme kriterier som dem, der finder anvendelse på andre typer af ordmærker.

39. Domstolen har udtalt, at for at et varemærke opfylder sin hovedfunktion er det tilstrækkeligt, at varemærket sætter den

tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden handelsmæssig oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet. Direktivet sonderer i denne forbindelse ikke mellem forskellige kategorier af varemærker, hvorfor der skal anvendes samme bedømmelseskriterier for alle typer varemærker¹².

40. Det fornødne særpræg skal analyseres ud fra opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer eller tjenesteydelser¹³, idet forbrugeren anses for at være »almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet«¹⁴.

41. Det må i denne forbindelse ikke glemmes, at visse brancher for eksempel har den særegenhed, at der ofte anvendes almindelige navne eller efternavne til angivelse af den handelsmæssige oprindelse, og at de nogle gange bruger dem som varemærker. I så fald er der intet til hinder for, at registreringsmyndigheden fastslår, at tegnet mangler

11 — Dette er for eksempel tilfældet med tredimensionale tegn, der udgøres af varens form.

12 — Dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 47 og 48.

13 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 29.

14 — Dom af 16.7.1998, sag C-210/97, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 30 til 32, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26.

fornødent særpræg. For at fastslå dette skal myndigheden foretage en konkret vurdering og afholde sig fra enhver generel eller abstrakt vurdering.

giver har i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) og e), taget højde for disse hensyn.

42. Man kan imidlertid ikke påberåbe sig en almen interesse i at holde meget almindelige efternavne til rådighed for alle nuværende eller fremtidige erhvervsdrivende på markedet inden for rammerne af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).

Jeg tror endog, at der er en tilsvarende almen interesse i at holde tegn, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige betegnelser, til rådighed for alle. Sådanne tegn kan i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), udelukkes fra registrering.

43. Som jeg allerede har forklaret tidligere¹⁵, er formålet med den absolutte registreringshindring, som denne bestemmelse indeholder, at forbyde registrering af tegn, der mangler det konkrete fornødne særpræg, det vil sige de tegn, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger ikke er i stand til at identificere som troværdige betegnelser for en vares handelsmæssige oprindelse. Der er selvsagt en almen interesse i at undgå, at visse erhvervsdrivende tilegner sig tredimensionale former, der ud fra et æstetisk eller teknisk synspunkt er nyttige, eller at de monopoliserer visse tegn, der er egnede til at beskrive varen i sig selv, dens faktiske eller formodede egenskaber og andre kendetegn, såsom dens oprindelsessted. Fællesskabslov-

44. En så omfattende beskyttelse bør imidlertid efter min mening ikke udstrækkes til tegn, der — uden at de er beskrivende — af andre årsager mangler ethvert specifikt fornødent særpræg. Jeg tror ikke, at der er en almen interesse i at holde tegn, der ikke gør det muligt at genkende den producent-virksomhed, der står bag de varer eller tjenesteydelser, som tegnene bruges for, til rådighed for alle.

45. Direktivet indeholder heller ikke en bestemmelse, der tilsigter at garantere, at der ikke gives en relativ fordel til den første erhvervsdrivende, der ansøger om registrering af et givent efternavn.

15 — Jf. punkt 78 ff. i mit fælles forslag til afgørelse af 6.11.2003 i de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, dom af 29. april 2004, SmI. I, s. 5092, forenede sager C-468/01 P — C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, og forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, domme afsagt den 29.4.2004, SmI. I, s. 5092.

46. Et efternavns evne til at individualisere afhænger derfor af referenceforbrugerens mulighed for at forstå, at tegnet for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, identificerer en virksomheds varer eller tjenesteydelser i forhold til andre virksomheders. Et efternavns almindelighed er et af de forhold, der kan tages i betragtning — altid i forhold til visse varer eller tjenesteydelser — men det er ikke afgørende.

50. Selv om Domstolen — således som den nationale ret har anført i forelæggelseskendelsen¹⁶ — i dom af 20. september 2001 i sagen Procter & Gamble mod KHIM i forbindelse med sin argumentation vedrørende et tegns fornødne særpræg som hjemmel henviste til forordningens artikel 12, hvis ordlyd er identisk med ordlyden af direktivets artikel 6, undlod Domstolen i selve dommen at udlede selv den mindste praktiske følge af denne henvisning.

Det fjerde præjudicielle spørgsmål

47. Den forelæggende ret har stillet det fjerde spørgsmål for at få oplyst, om der ved afgørelsen af, om et efternavn mangler ethvert særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), skal tages hensyn til, at retsvirkningerne af registreringen af varemærket begrænses i artikel 6, stk. 1, litra a).

48. Mit svar er nej.

49. Direktivet stiller ikke krav om en lempeligere bedømmelse, fordi der findes bestemmelser, som begrænser varemærkets retsvirkninger.

51. Jeg har allerede haft lejlighed til at understrege, at der intet er i forordningens artikel 12, der giver mulighed for på registreringstidspunktet at lægge vurderingen af et varemærkes beskrivende art, som det påhviler varemærkekontoret at foretage, over på de retter, der skal garantere den konkrete udøvelse af de rettigheder, som varemærket giver. Tværtimod lader den lange liste over registreringshindringer i artikel 4 og 7 og de mange klagemuligheder i tilfælde af afvisning forstå, at den undersøgelse, der foretages ved registrering, ikke må antage en rent summarisk karakter. Jeg tror heller ikke, at dette ville være et hensigtsmæssigt valg ud fra et retspolitisk synspunkt. Der er nemlig ingen tvivl om, at i de sager, hvor artikel 12 bliver påberåbt, står varemærkeindehaveren altid i en gunstig udgangsposition, både på grund af den inert, der følger af tilliden til skriftligt dokumenterede enerettigheder, og på grund af den iboende vanskelighed med at

¹⁶ — Jf. ovenfor punkt 18.

afgrænse, hvad der er beskrivende, og hvad der ikke er beskrivende¹⁷.

der sker uretmæssige registreringer af varemærker¹⁹.

52. Domstolen bekræftede klart dette i dom af 6. maj 2003 i *Libertel-sagen*¹⁸, da den udtalte, at direktivets artikel 6 vedrører begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, efter at det er blevet registreret. Domstolen tilføjede, at hvis man begrænser sig til en minimal kontrol med registreringshindringerne fastsat i direktivets artikel 3 ved behandlingen af ansøgningen om registrering, idet den i en sådan kontrol liggende risiko for, at erhvervsdrivende kan forbeholde sig bestemte tegn, der fortsat skal stå til rådighed, angiveligt ophæves ved de begrænsninger, som jeg har redegjort for ovenfor, fører det til, at bedømmelsen af registreringshindringerne på tidspunktet for registreringen af varemærket forlægges fra varemærkemyndigheden til de domstole, der skal sikre den konkrete udøvelse af rettig-hederne, som varemærket giver. Et sådant synspunkt er uforeneligt med ordningen i direktivet, der hviler på en forudgående kontrol af registreringen og ikke en efterfølgende kontrol. Intet i direktivet gør det muligt at drage en sådan følgeslutning af direktivets artikel 6. Tværtimod følger det af antallet af og den udførlige beskrivelse af registreringshindringerne i direktivets artikel 2 og 3 samt af det store udvalg af retsmidler, der er til rådighed ved afslag, at undersøgelsen af registreringsansøgningen ikke må være minimal. Undersøgelsen skal være streng og fuldstændig for at undgå, at

53. Disse overvejelser, der vedrører direktivets artikel 6, stk. 1, litra b) [eller forordningens artikel 12, stk. 1, litra b)], kan helt sikkert overføres på artikel 6, stk. 1, litra a). Den grundlæggende idé er, at de bestemmelser, som begrænser varemærkers retsvirkninger, ikke finder anvendelse på den form for kontrol, der blev udøvet på tidspunktet for vurderingen af, om de undgår de absolutte registreringshindringer.

54. Det forhold, at retsvirkningerne af det varemærke, der udgøres af et efternavn, begrænses af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), påvirker ikke vurderingen af selve tegnets fornødne særpræg, der skal foretages i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b).

Det femte præjudicielle spørgsmål

55. Det følger af forelæggelseskendelsens ordlyd, at dette sidste spørgsmål er stillet for det tilfælde, at Domstolen finder, at det foregående spørgsmål skal besvares bekræftende. Da dette ikke er tilfældet, er det ufornuddent at behandle spørgsmålet.

17 — Jf. mit forslag til afgørelse af 14.5.2002 i sagen DKV mod KHIM, punkt 85 og 86 (dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, Sml. I, s. 7561).

18 — Sag C-104/00, Sml. I, s. 3793.

19 — Premis 58 og 59.

VIII — Forslag til afgørelse

56. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare spørgsmålene fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, på følgende måde:

- »1) Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker afhænger særpræget af et tegn, der udgøres af et efternavn, af, om referenceforbrugeren for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, forstår tegnet som en identifikation af en virksomheds varer eller tjenesteydelser i forhold til andre virksomheders. Efternavnets hyppighed er et af de forhold, der kan tages i betragtning — altid i forhold til visse varer eller tjenesteydelser — men det er ikke afgørende.
- 2) Det forhold, at retsvirkningerne af et varemærke, der udgøres af et efternavn, begrænses af artikel 6, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104, påvirker ikke vurderingen af tegnets fornødne særpræg, der skal foretages i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b).«