# FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 31 januari 2002 [1]

1. Gerechtshof te 's-Gravenhage, appellationsdomstol i Haag (Nederländerna) (nedan kallad Gerechtshof), har i beslut av den 3 juni 1999 ställt tio frågor [2] till domstolen om tolkningen av artiklarna 2 och 3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat varumärkesdirektivet) [3].

## I — Bakgrund samt förfarandet vid den nationella domstolen

2. Den 2 april 1997 ansökte bolaget Koninklijke KPN Nederland N.V. (nedan kallat KPN) hos Benelux varumärkesbyrå (Benelux-Merkenbureau, nedan kallad Merkenbureau) om registrering av uttrycket "postkantoor" som ordkännetecken för att särskilja papper, kartong samt produkter därav [4] samt diverse tjänster. [5] På nederländska betyder "postkantoor" postkontor.

3. Merkenbureau underrättade den 16 juni 1997 KPN om att den vid en preliminär bedömning avslog ansökan om registrering eftersom uttrycket saknade särskiljningsförmåga då det rörde sig om ett tecken som var rent beskrivande för de varor och tjänster som det skulle kännetecknа.

4. KPN invände mot det preliminära avslaget på ansökan och begärde att det skulle upphävas eller att, i annat fall, förhandlingar skulle inledas för ett eventuellt avstående från det skydd som ges genom varumärket för de varor eller tjänster som tecknet skulle kunna beskriva. Merkenbureau fann inte skäl att ändra sitt beslut utan beslutade slutgiltigt att neka registrering. Den underrättade KPN om detta genom skrivelse av den 28 januari 1998.

5. Sökandebolaget ingav därefter en begäran till Gerechtshof om att den skulle förplikta Merkenbureau att registrera tecknet för alla i ansökan angivna klasser eller åtminstone för i domen angivna klasser.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Den har i samma beslut ställt femton andra frågor till Beneluxdomstolen.

3 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

4 — Klass 16 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

5 — De i klasserna 35, 36, 37, 38, 39, 41 och 42.

6. I beslut av den 3 december 1998 biföll Gerechtshof en begäran från parterna om att till domstolen och Beneluxdomstolen ställa ett flertal frågor om tolkningen av varumärkesdirektivet respektive Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (nedan kallad Beneluxlagen)[6]. Den beslutade slutligen den 3 juni 1999 att vilandeförklara förfarandet och till de båda domstolarna ställa frågor som den samrått med parterna om.

## II — Tolkningsfrågorna

...

7. De frågor som Gerechtshof har ställt till domstolen har följande ordalydelse:

"1) a) Skall Benelux-Merkenbureau — som enligt protokollet av den 2 december 1992 om ändring av Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (Trb. 1993, 12) skall undersöka huruvida det vid ansökningar om registrering av varumärken föreligger sådana absoluta registreringshinder som anges i artikel 3.1 jämförd med artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar — inte bara ta hänsyn till tecknet såsom det har angivits i ansökan, utan även beakta alla andra relevanta fakta och omständigheter som myndigheten känner till, bland annat sådana som sökanden har underrättat den om (till exempel att tecknet redan före ansökan i stor omfattning användes som varumärke för varorna i fråga eller att det av en undersökning framgår att tecknet inte är ägnat att vilseleda allmänheten för de varor och/eller tjänster som angivits i ansökan)?

2) Gäller svaret på frågorna 1 a och b också för Benelux-Merkenbureaus bedömning när den undersöker om de invändningar som gjorts mot registrering har vederlagts av sökanden, och för dess beslut att helt eller delvis avslå ansökan om registrering av varumärket enligt artikel 6a fjärde stycket i [Beneluxlagen][7]?

3) Gäller svaret på fråga 1 a och b även för den bedömning som en domstol

6 — Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag av den 19 mars 1962, i ändrad lydelse (*Nederlands Traktatenblad*, 1962, nr 58, s. 11–39, och 1983, nr 187, s. 2–10).

7 — Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag.

skall göra avseende en sådan ansökan som avses i artikel 6b i [Beneluxlagen]?

...

4) a) Tillhör mot bakgrund av artikel 6d B 2 i Pariskonventionen sådana varumärken som är sammansatta av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna sådana varumärken som enligt artikel 3.1 c i direktivet inte får registreras eller, om registrering har skett, skall ogiltigförklaras, även om sammansättningen inte är den (enda eller mest) sedvanliga beteckningen? Har det i detta sammanhang någon betydelse om det finns få eller många konkurrenter som kan ha ett intresse av att ha möjlighet att använda sådana upplysningar (jfr Beneluxdomstolens dom av den 19 januari 1981, NJ 1981, 294 i mål P. Ferrero & Co. S.p.A. mot Alfred Ritter Schokoladefabrik GmbH (Kinder))?

Har det någon betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxområdet enligt artikel 13 C i Beneluxlagen även omfattar varumärkets översättning till något annat av dessa språk?

...

5) a) Skall man vid bedömningen av huruvida ett tecken, som består av ett (nytt) ord som är sammansatt av delar som var och en för sig saknar särskiljningsförmåga avseende de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering gjorts, överensstämmer med den definition av ett varumärke som ges i artikel 2 i direktivet (och i artikel 1 i [Beneluxlagen]) anse att ett sådant (nytt) ord i princip har särskiljningsförmåga?

b) Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man då anta att ett sådant ord (bortsett från det fallet att det förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk) i princip saknar särskiljningsförmåga och att det får sådan endast om det finns ytterligare omständigheter som medför att kombinationen blir något mer än summan av dess delar?

Har det därvid någon betydelse att tecknet är det enda begrepp, eller åtminstone det vanliga begreppet, för att ange ifrågavarande kvalitet eller (kombinationen av) kvaliteter, att det finns synonymer som rimligen kan användas eller att ordet anger en sådan kvalitet hos varan eller tjänsten som inom handeln anses vara väsentlig eller att den snarare anses vara av underordnad betydelse?

Har det därvid någon avgörande betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxområdet enligt artikel 13 C [i Beneluxlagen] även omfattar märkets översättning till något annat av dessa språk?

...

6) Är enbart den omständigheten att en ansökan om registrering av ett beskrivande tecken som varumärke gjorts för varor eller tjänster med avseende på vilka det inte är beskrivande tillräcklig för att kunna fastställa att tecknet har särskiljningsförmåga i fråga om dessa varor eller tjänster (t.ex. tecknet 'postkantoor' för möbler)?

Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man vid fastställande av om ett sådant beskrivande tecken har särskiljningsförmåga med avseende på sådana varor eller tjänster ta hänsyn till den möjlighet att (en del av) allmänheten, på grund av tecknets beskrivande karaktär, inte uppfattar tecknet som särskiljande för (alla eller några av) dessa varor eller tjänster?

7) a) Är det — eftersom Beneluxstaterna har bestämt att ansökningar före registreringen skall prövas av Benelux-Merkenbureau — för att kunna besvara de ovannämnda frågorna av betydelse att det i regeringarnas gemensamma kommentar anges att Benelux-Merkenbureau vid prövningen enligt artikel 6a [i Beneluxlagen] 'skall förfara försiktigt och återhållsamt och därvid ta hänsyn till alla intressen i industrin och handeln samt i de fall där det är uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas antingen verka för att hindret undanröjs eller avslå ansökan'?

Om sistnämnda fråga skall besvaras jakande, enligt vilka föreskrifter skall då bedömas huruvida det är 'uppenbart' att en ansökan 'inte kan bifallas'?

Rätten utgår från att det, när ett tecken registrerats som varumärke, vid ett förfarande om ogiltigförklaring av registreringen inte krävs att 'det är

uppenbart att [tecknet] inte kan registreras'.

...

8) a) Är det förenligt med direktivet och Pariskonventionen att registrera ett tecken för vissa varor eller tjänster med den inskränkningen att registreringen endast gäller under förutsättningen att varorna eller tjänsterna inte har vissa egenskaper (t.ex. vid en ansökan om registrering av tecknet 'postkantoor' för tjänsterna direktpostkampanjer och utgivande av frimärken, 'förutsatt att dessa inte är relaterade till något postkontor')?

...

9) Har det för att kunna besvara frågorna någon betydelse att ett liknande tecken har registrerats i en annan medlemsstat för liknande varor eller tjänster?"

## III — Tillämpliga bestämmelser

### 1) *Det internationella varumärkesskyddet*

8. Varumärken åtnjuter precis som andra slag av industriell äganderätt ett mycket brett och sekelgammalt internationellt skydd, som började med Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (nedan kallad Pariskonventionen), som undertecknades den 20 mars 1883 [8], till vilken samtliga medlemsstater har anslutit sig. [9]

9. Jag har redan vid ett annat tillfälle påpekat att den första bestämmelsen i konventionen är att det skulle bildas en union för industriellt rättsskydd (artikel 1.1), vilken kallas Parisunionen. Denna konvention utgör en referensram som skall iakttas dels i lagstiftningen i de stater som har undertecknat konventionen, dels i avtal

8 — Konventionen har när det gäller varumärken kompletterats genom de två Madridöverenskommelserna av år 1891, den ena om beivrande av falska eller vilseledande beteckningar för att ange ursprung och den andra om internationell registrering av varumärken, av varumärkesöverenskommelsen av år 1994 och av Niceöverenskommelsen (ovan fotnot 4).

9 — Nederländerna är part i konventionen sedan den 7 juli 1884.

som de sluter sinsemellan (artiklarna 25 och 19).[10]

10. I avdelningen med materiella bestämmelser, i vilken de olika villkoren för industriell äganderätt regleras (artiklarna 1–11), är de artiklar som är avsedda att ge skydd för varumärken flest till antalet, bland annat artikel 6d B, i vilken följande föreskrivs:

"Registrering av de i denna artikel avsedda fabriks- eller handelsmärkena kan icke vägras eller förklaras ogiltig utom i följande fall:

...

2. när de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt;

..."

11. I artikel 6dC 1 föreskrivs att "[v]id bedömande av om ett märke skall åtnjuta skydd bör avseende fästas vid alla faktiska omständigheter, särskilt vid den tidslängd under vilken märket varit i bruk".

2) *Varumärken i gemenskapsrätten*

A — Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

12. I artikel 30 EG fastställs följande:

"Bestämmelserna i artiklarna 28 EG och 29 EG skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till ... att skydda industriell eller kommersiell

10 — Se mitt förslag till avgörande av den 18 januari 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), i synnerhet punkt 6. I artikel 2.1 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som fogats till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vilket ingicks i Marrakech den 15 april 1994 (EGT L 336, s. 214–223), föreskrivs att när det bland annat gäller varumärken skall medlemsstaterna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen.

äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna."

14. I artikel 2 anges vilka tecken som kan utgöra ett varumärke:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

B —Varumärkesdirektivet

15. I artikel 3 i direktivet anges under vilka förutsättningar registrering kan nekas eller i förekommande fall förklaras ogiltigt:

13. I syfte att upprätta en inre marknad och att denna skall fungera, föreskrivs i det första direktivet att medlemsstaternas varumärkeslagar skall tillnärmas. Den eftersträvade harmoniseringen avser emellertid endast vissa områden, varför gemenskapslagstiftarens ingrepp är begränsat till varumärken som förvärvas genom registrering, varvid medlemsstaterna lämnas frihet att fastställa förfarandebestämmelser för registrering, upphävande eller ogiltighet av varumärken som redan registrerats. [11]

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

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

11 — Se första, tredje, fjärde och femte skälet samt artikel 1 i direktivet.

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

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen

...."

16. I artikel 5 regleras varumärkesinnehavarens rättigheter enligt följande:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket

är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...."

17. I artikel 6 begränsas de rättigheter som följer av innehavet av ett varumärke enligt följande:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

..."

C — Förordningen om gemenskapsvarumärken

18. Den 20 december 1993 antog rådet förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen) [12] i syfte att, såsom jag redan har påpekat i mitt ovannämnda förslag till avgörande, det på gemenskapsmarknaden skall gälla samma villkor som dem på en nationell marknad, i synnerhet att de rättsliga förhållandena "är sådana att företagen utan dröjsmål kan anpassa tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till gemenskapens förhållanden ...". [13] Det är fråga om att införa "... varumärken som regleras med hjälp av enhetliga gemenskapsbestämmelser vilka är direkt tillämpliga" i medlemsstaterna. [14] Detta syfte skall uppfyllas utan att den nationella lagstiftningen om varumärken ersätts. [15]

19. Förordningen bygger på samma system och termer som direktivet och i denna anges vilka kännetecken som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke (artikel 4), varefter fastställs vilka hinder som finns för registrering (artiklarna 7 och 8). Vidare anges vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke (artikel 9) och begränsningar för dessa (artikel 12).

12 — EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

13 — Det första skälet i förordningen.

14 — Tredje skälet.

15 — Femte skälet.

3) *Varumärken i Beneluxländernas ekonomiska union*

20. För att främja fri rörlighet för varor mellan de tre medlemsstaterna i Beneluxländernas ekonomiska union undertecknade dessa den 19 mars 1962 en konvention om varumärken, [16] enligt vilken dessa var skyldiga att i sina respektive rättsordningar införa Beneluxlagen, som åtföljde denna konvention.

21. Genom konventionen, som trädde i kraft den 1 juli 1969, skapades en ny myndighet, Benelux-Merkenbureau, med säte i Haag, på vilken det ankommer att verkställa lagen och tillämpningsföreskrifterna för den. Det ankommer på domstolarna i de tre medlemsstaterna i Benelux och, genom förhandsavgöranden, på Beneluxdomstolen att tolka denna lag. [17]

22. För att anpassa sin lagstiftning till direktivet och komplettera den med relevanta bestämmelser om gemenskapsvarumärken undertecknade Belgien, Luxemburg och Nederländerna den 2 december 1992 ett protokoll vars syfte var att ändra Beneluxländernas enhetliga lag. [18] Enligt artikel 8 trädde protokollet och de ändringar som infördes genom detta i lagen i kraft den 1 januari 1996.

23. I punkt 1.6 sista stycket i de berörda regeringarnas gemensamma kommentar till protokollet angavs att "Benelux-Merkenbureaus kontrollarbete ... skall vara försiktigt och återhållsamt, och i detta skall beaktas alla intressen i näringslivet och det skall vara inriktat på att den vid ansökningar som uppenbart inte kan bifallas endast skall antingen verka för att hindren för registrering undanröjs eller avslå ansökan. Prövningen skall ske inom de gränser som fastställs i rättspraxis i Beneluxländerna, särskilt den från Beneluxdomstolen".

24. Enligt artikel 1 i Beneluxländernas enhetliga lag gäller följande:

"Ett individuellt varumärke kan bestå av beteckningar, figurer, avtryck, sigill, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning och andra tecken som kan särskilja ett företags varor.

16 — *Nederlands Traktatenblad*, 1962, nr 58, s. 1–9.

17 — Se artikel 10. Beneluxdomstolen skapades genom ett fördrag av den 31 mars 1965 och inrättades rent faktiskt den 1 januari 1974. Den har inom Benelux samma roll som Europeiska gemenskapernas domstol har på gemenskapsnivå: att tolka bestämmelser i Beneluxländernas enhetliga rätt genom svar på tolkningsfrågor som ställs av de tre medlemsstaterna. Denna likhet vad gäller uppgifter påpekades redan av generaladvokaten Jacobs i det förslag till avgörande som han föredrog den 29 april 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkterna 13 och 26.

18 — *Nederlands Traktatenblad*, 1993, nr 12, s. 1–12.

Dock kan inte former som följer av varans art, som ger varan ett betydande värde eller som ger industriella resultat anses som varumärken."

25. I artikel 6a föreskrivs följande:

"1. Benelux-Merkenbureau skall avslå en begäran om registrering när den anser att

a) det tecken för vilket registrering söks inte utgör ett varumärke enligt artikel 1, i synnerhet när, såsom föreskrivs i artikel 6d B andra stycket i Pariskonventionen, det saknar särskiljningsförmåga,

...

2. Ett avslag på en begäran om registrering skall avse det tecken som skulle utgöra varumärket i dess helhet och kan begränsas till en eller flera varor för vilka varumärket är avsett att användas.

3. Benelux-Merkenbureau skall utan dröjsmål genom en motiverad skrivelse underrätta sökanden om sin avsikt att neka registrering helt eller delvis och sökanden skall ges tillfälle att yttra sig inom en frist som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

4. Om Benelux-Merkenbureaus invändningar mot registrering inte återkallas inom denna tidsfrist skall registrering avslås helt eller delvis. Benelux-Merkenbureau skall omedelbart underrätta sökanden om avslaget genom motiverad skrivelse med angivande av hur detta beslut överklagas enligt artikel 6b."

26. I sistnämnda bestämmelse föreskrivs att "inom två månader från den underrättelse som avses i artikel 6a.4 kan sökanden inge en begäran till Hof van Beroep te Brussel, Gerechtshof te 's-Gravenhage eller Cour d'appel de Luxembourg om beslut om registrering".

27. I artikel 13 C föreskrivs att ensamrätten till ett varumärke som uttrycks i något av de nationella eller regionala språken i Beneluxländerna "skall omfatta översättningar till övriga språk".

## IV — Prövning av tolkningsfrågorna

### 1) *Inledning*

28. Det är oroväckande att en erkänt kompetent domstol kan hysa tvekan i så

många avseenden angående tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna om varumärken. Det verkar som om det finns en betydande skevhet i systemet, eftersom det är svårt att tro att det finns brister av en sådan omfattning i Europeiska unionens lagstiftares verk eller att det brister i förståelsen hos dem som har till uppgift att tillämpa den. I båda fallen skall domstolen komplettera och underlätta övriga domstolars arbete genom den tolkning som den skall göra enligt artikel 234 EG.

2) *Tolkningskriterierna*

29. I ovannämnda förslag till avgörande i målet Merz & Krell redogjorde jag för den säregna strukturen hos gemenskapens regelverk om varumärken [19] som liksom i fråga om de olika lagren på en lök, har olika ringar som överlappar varandra. Den första ringen, som är den innersta, är området för förordningen om gemenskapsvarumärken. I den andra ingår medlemsstaternas lagstiftningar som har harmoniserats enligt direktivet. I den tredje, och sista, finns internationella överenskommelser om varumärken som ingåtts av samtliga medlemsstater.

30. I förevarande mål tillkommer ytterligare en nivå, mellan de två sistnämnda, vilken är Beneluxländernas enhetliga lag om detta slags industriella äganderätt. De tre medlemsstaterna i denna ekonomiska sammanslutning har gjort sina respektive regelverk om varumärken enhetliga, men har dessutom harmoniserat dem i förhållande till övriga medlemsstater i Europeiska unionen genom att anpassa Beneluxlagen till direktivet. Detta gjordes med nödvändighet med beaktande av åtagandena enligt Pariskonventionen.

31. Således skall de bestämmelser i direktivet som Gerechtshofs frågor avser tolkas på ett integrationsfrämjande sätt, med beaktande av samtliga bestämmelser i gemenskapens rättsordning som gäller varumärken.

32. Vid denna uppgift får man inte glömma bort varumärkesrättens existensberättigande, som är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprungsidentiteten hos den vara eller tjänst som det särskiljande tecknet symboliserar, så att denne kan särskilja varan eller tjänsten från sådana med annat ursprung, och därigenom bidra till att det upprättas ett system med verklig konkurrens på den inre marknaden. [20] För att detta mål skall uppnås tillerkänns varumärkesinnehavaren ett antal rättigheter och befogenheter som skall betraktas utifrån detta slutgiltiga syfte. Syftet med de rättsliga fördelar som inne-

19 — Se punkterna 23–29 i nämnda förslag till avgörande.

20 — Se dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 14, och av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 24.

havet av ett varumärke innebär för innehavaren är att den vara eller tjänst som varumärket anger skall kunna särskiljas av konsumenten från varor och tjänster med annat ursprung. Som sådana kan de dessutom begränsas, till exempel med hänsyn till allmänintresset att bevara största möjliga tillgänglighet för vissa beteckningar ("frihållningsbehov").

33. Kort sagt är förhållandet mellan rättigheterna som följer av innehavet av ett registrerat varumärke och själva varumärket avgörande. För att fastställa den exakta räckvidden av ensamrätten för innehavaren av ett varumärke är det därför nödvändigt att beakta dess grundläggande funktion. [21]

3) *Hur bedömningen av särskiljningsförmågan skall göras (frågorna 1 a, 2, 3, 6, 8 a och 9)*

34. Genom dessa frågor önskar den nationella domstolen få klarhet i hur den rättsliga bedömningen av hur ett tecken skall vara för att kunna utgöra ett varumärke skall göras.

35. Den önskar för det första (frågorna 1 a, 2 och 3) i detalj få klarhet i huruvida ett teckens möjlighet att utgöra varumärke skall bedömas abstrakt eller i förhållande till de faktiska omständigheterna i ett visst fall. Den nationella domstolen har därvid nämnt den omständigheten att sökanden innan ansökan inges har använt tecknet i stor utsträckning såsom varumärke för samma varor eller att det av granskningen följer att tecknet inte är ägnat att vilseleda allmänheten vad gäller de nämnda varorna och tjänsterna.

36. Inledningsvis kan det konstateras att det skall bortses från den formulering som har använts av Gerechtshof, som har hänvisat till de särskilda stadier av förfarandet som gäller i nationell rätt: en första granskning som görs av varumärkesbyrån (fråga 1 a), bedömning — fortfarande av samma organ — av de invändningar som sökanden gör (fråga 2) och efterföljande domstolsprövning (fråga 3). När det gäller de konkreta bestämmelserna om registreringsförfarandet finns det inga föreskrifter i direktivet. I detta fastställs tvärtom en fullständig frihet för medlemsstaterna att organisera förfarandet på eget sätt. [22] Domstolens svar skall följaktligen avse den granskning som görs av "enligt nationell rätt behörig myndighet".

37. Av samma skäl skall det inte ges särskild betydelse åt hänvisningen till "de absoluta registreringshindren ... i artikel 3.1

21 — Se domen i det ovannämnda målet HAG II, punkt 14 *in fine*.

22 — Femte skälet.

jämförd med artikel 2 i direktivet". Det är visserligen riktigt att den första av de omständigheter till vilka den nationella domstolen har hänvisat återfinns i gemenskapsbestämmelsernas system bland de absoluta registreringshindren, men att den andra — som avser risken för vilseledande eller förväxling — tillhör de relativa registreringshinderna i artikel 4. Eftersom direktivet enligt min mening är neutralt när det gäller medlemsstaternas val i förfarandehänseende, finns det inget hinder för att det i ett regelverk fastställs att båda frågorna skall bedömas samtidigt. Domstolen kan i sitt svar inte bortse från detta förhållande.

38. Med dessa förutsättningar kan det slås fast att bedömningen av de nödvändiga villkoren för att komma i åtnjutande av det skydd som ett varumärke medför — i huvudsak — skall göras avseende ett konkret fall, i den meningen att faktiska omständigheter av olika slag skall beaktas, enligt vad som med all klarhet framgår av den ovillkorliga föreskriften i artikel 6dC första punkten i Pariskonventionen. [23]

39. Enligt artikel 3.1 a i fördraget, i vilken det hänvisas till artikel 2, skall den myndighet som är behörig under detta stadium av förfarandet beakta huruvida det tecken som är föremål för ansökan, förutom att det kan särskilja ett företags varor eller tjänster, kan återges grafiskt. När det som i förfarandet vid den nationella domstolen är fråga om ordmärken är det svårt att tänka sig att så inte skulle vara fallet. [24] Endast denna granskning kan vara abstrakt i någon mån.

40. Därefter skall myndigheten kontrollera huruvida tecknet uppfyller villkoren i artikel 3.1 b, c, och d, det vill säga att det är särskiljande för varorna och tjänsterna i fråga och att det varken är beskrivande eller generiskt i fråga om dessa varor och tjänster. Vart och ett av dessa villkor är oberoende i förhållande till de andra och kräver en särskild granskning, trots att samma tecken i praktiken ofta kan omfattas av mer än ett av fallen. [25] Det skall också bedömas huruvida tecknet, trots att det saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b, c och d, har förvärvat sådan genom bruk, såsom föreskrivs i artikel 3.3 i direktivet.

Av denna bestämmelse framgår att tecken som uppfyller villkoren i artikel 3.1 b, c och d har "särskiljningsförmåga". Detta tvety-

23 — Se punkt 11 ovan.

24 — Det samma gäller inte i fråga om andra sinnesfenomen, såsom lukter, vilka inte kan återges grafiskt (se i detta avseende det förslag till avgörande som jag föredrog den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann (dom av den 12 december 2002, REG 2001, s. I-11737, s. I-11739).

25 — Som kommissionen helt riktigt har påpekat i sitt skriftliga yttrande saknar ett beskrivande tecken i allmänhet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b.

diga uttryckssätt från lagstiftarens sida är beklagligt, vilket leder till att det skall övervägas om det finns en "förmåga att särskilja" eller en potentiell särskiljningsförmåga (artikel 2), en konkret särskiljningsförmåga (artikel 3.1 b) och en särskiljningsförmåga såsom kategori (artikel 3.3), vilket skall läggas till de avsevärda svårigheterna att avgränsa begreppet.

Den behöriga myndigheten skall dessutom se till att det tecken som en registreringsansökan avser inte kan vilseleda allmänheten avseende varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung (artikel 3.1 g) eller medför en risk för förväxling med äldre varumärken (artikel 4.1 b).

Undersökningen av omständigheterna är inte avslutad härmed, eftersom det i direktivet föreskrivs ett förbud mot eller utrensning av tecken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp (artikel 3.1 f).

41. Bedömningen av vart och ett av dessa villkor, i synnerhet av särskiljningsförmågan för ett tecken som förstås som ett kategoritecken, kan knappast göras på ett abstrakt sätt. Tecken är nämligen särskiljande, beskrivande eller generiska utifrån de särskilda varor eller tjänster som tecknen skall beteckna eller i förhållande till dem för vilka skydd begärs. [26]

Avgränsningen av skyddet till en eller flera varu- eller tjänsteklasser och den avgränsning som följer av det geografiska område där varumärket har verkan förutsätter att bedömningen av särskiljningsförmågan görs utifrån perspektivet för en genomsnittskonsument av just denna sorts varor eller tjänster inom det geografiska område som är föremål för registreringsansökan, [27] en konsument som förutsätts vara "normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst" [28].

Trots vad domstolen fastslog för en kort tid sedan [29] anser jag att det endast är utifrån detta konkreta karaktäriserande av genomsnittskonsumenten som även den språkliga faktorn skall bedömas. Med andra ord skall det inte beaktas så mycket huruvida denne konsument talar det språk som tecknet är avfattat på utan huruvida, oberoende av områdets språkordning, det rimligen kan förväntas av referenskonsumenten att denne i tecknet uppfattar ett

26 — Se avseende risken för förväxling dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22.

27 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 29.

28 — Se bland annat dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657), punkterna 30–32.

29 — Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99, Procter & Gamble (REG 2001, s. I-6251), (nedan kallad domen i målet Baby-dry), i vilken man utan vidare utgick från en engelsktalande konsuments synpunkt (punkt 42).

meddelande som kan betecknas enligt artikel 3.1 b, c eller d.[30]

42. Sammanfattningsvis skall den hänskjutande domstolen ges det svaret, att vid bedömningen av om ett tecken kan vara ett varumärke skall den behöriga myndigheten vid sidan om tecknet såsom det framgår av registreringsansökan beakta övriga relevanta omständigheter, bland vilka mycket riktigt återfinns ett möjligt förvärvande av särskiljningsförmåga genom bruk eller risken för vilseledande eller förväxling, uppfattad ur en genomsnittkonsuments synvinkel, alltid i förhållande till de varor eller tjänster som utpekas.

43. Den hänskjutande domstolen har dessutom frågat om enbart den omständigheten att det har ansökts om registrering av ett beskrivande tecken som varumärke för varor eller tjänster avseende vilka det inte är beskrivande är tillräckligt för att anse att det har särskiljningsförmåga. Den hänskjutande domstolen har vidare frågat huruvida, om så är fallet, det har någon betydelse att allmänheten inte uppfattar att detta tecken, just på grund av dess beskrivande innehåll, kan särskilja alla eller några av dessa varor eller tjänster (fråga 6).

44. Såsom jag påpekade tidigare krävs att villkoren i artikel 3.1 b, c och d i direktivet bedöms ett och ett. Av detta följer att det förhållandet att ett tecken inte är beskrivande inte med nödvändighet innebär att det har särskiljningsförmåga i vid mening (det vill säga såsom en kategori som omfattar villkoren i artikel 3.1 b, c och d) och än mindre i strikt mening (före detta artikel 3.1 b). Dessutom är, såsom jag också påpekade, tecken särskiljande, beskrivande eller generiska endast i förhållande till de beaktade varorna eller tjänsterna. Den beskrivande förmågan, precis som övriga relevanta egenskaper, är endast relativ, varför det enligt direktivet inte kan uppkomma en sådan situation som Gerechtshof alternativt har åberopat.

45. Den nederländska domstolen har också frågat huruvida bestämmelser enligt vilka det är möjligt att registrera ett tecken så att skyddet begränsas till varor eller tjänster som inte har en viss egenskap är förenliga med direktivet (fråga 8 a).

Det är fråga om en mekanism, som återfinns i Beneluxländernas regelverk om

30 — Därvid är det till exempel möjligt att karaktären hos ett tecken som skall representera datorrelaterade varor eller tjänster skall bedömas inte endast utifrån områdets språk utan utifrån en viss engelsk terminologi som yrkesmänniskorna och konsumenterna i sektorn förmodas behärska. Det gäller också i förhållande till utländska termer som har övergått till att utgöra en del av den internationella språkreserven och som ofta förvärvar en självständig betydelse som inte med nödvändighet sammanfaller med den som den har i originalspråket. Tänk på uttrycken "light", "premium", eller kanske till och med "baby" och "dry".

varumärken, med så kallade "avståenden från skydd för viss del av registrerat varumärke" (*disclaimers, avertissements de renonciation*), genom vilka en sökande kan avstå från skyddet enligt varumärket i förhållande till sådana varor som har eller saknar en särskild egenskap.

Jag ser inget hinder i direktivets lydelse för nationella myndigheter att organisera ett registreringssystem för dessa avståenden, som dessutom, om man nöjer sig med att ange vilka varor och tjänster för vilka skyddet gäller, inte alls påverkar det huvudsakliga syftet att göra det möjligt för konsumenten att särskilja från vilket företag den kommer. Det kan inte heller av Niceöverenskommelsen [31], vars klassificering dessutom är endast frivillig, dras en annan slutsats.

46. Slutligen önskar Gerechtshof få klarhet i huruvida det vid denna bedömning av tecknet har någon betydelse att en annan medlemsstat har registrerat ett jämförbart tecken såsom varumärke för liknande varor och tjänster (fråga 9).

47. Genom direktivet eftersträvas en tillnärmning av medlemsstaternas regelverk, men inte att de skall göras enhetliga. Nationella domstolar är således skyldiga att tolka nationella bestämmelser mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att man uppnår det resultat som eftersträvas i direktivet och därigenom iakttar artikel 249 tredje stycket EG. [32] De skall därvid vid behov genom en begäran om förhandsavgörande vända sig till domstolen.

Det finns emellertid inget som helst hierarkiskt underordnande mellan domstolen och nationella domstolar och inte heller mellan sistnämnda domstolar sinsemellan.

Det finns inte heller en skyldighet att komma fram till samma resultat, förutom skyldigheten att tillämpa samma tolkningsprinciper. Av detta följer att praxis i en medlemsstat inte kan ha tvingande verkan för myndigheterna i en annan medlemsstat. Av försiktighetsskäl och ömsesidig lojalitet, för vilka finns grund i detta ovan angivna syfte att uppnå resultat — och i synnerhet motiveringen som det stödjer sig på — utgör denna praxis en användbar omständighet som den behöriga myndigheten kan ta med vid sin bedömning av ett teckens särskiljningsförmåga.

4) *Beskrivande varumärken (fråga 4 a)*

48. I artikel 3.1 b i direktivet förbjuds varumärken som endast består av tecken vilka i handeln visar varornas art, kvalitet,

31 — Ovan fotnot 4.

32 — Se i fråga om harmoniserade varumärken dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 22.

kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra av dess egenskaper.

49. När det gäller denna grupp av tecken och upplysningar som kort betecknas som "beskrivande", har Gerechtshof ställt frågor till domstolen om följande:

— Förbudets räckvidd samt innefattandet av tecken och beteckningar som beskriver tjänsten eller varan, men varken är de enda eller de mest använda vid beskrivningen.

— Den betydelse vid bedömningen av upplysningars beskrivande karaktär som antalet konkurrenter som kan vara intresserade av att använda dem har, samt den relevans som vid samma bedömning det förhållandet har att rätten till ett varumärke som är uttryckt i ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxländerna enligt nationella bestämmelser omfattar dess översättning till övriga språk.

50. Gerechtshof har på parternas begäran ställt dessa frågor om beskrivande varumärken, eftersom den är tveksam till att Beneluxdomstolens rättspraxis, som är från tiden före anpassningen av Beneluxlagen till varumärkesdirektivet (domen i målet Kinder [33] och i målet Juicy Fruit [34]), fortfarande är tillämplig. [35] En sådan fråga kan inte ställas till denna domstol. Det ankommer inte på domstolen att göra någon kontroll av medlemsstaternas nationella rätt eller rätten inom regionala unioner såsom Benelux och naturligtvis inte heller att granska rättspraxis från domstolar i dessa. Vid en begäran om förhandsavgörande är dess uppgift att lämna en korrekt tolkning av gemenskapsrätten. Det är således inte relevant att analysera vare sig innehållet i Beneluxlagen innan den anpassades till varumärkesdirektivet eller den tolkning som behöriga domstolar gjorde av den. Uppgiften är en annan: det är fråga om att med avseende på beskrivande varumärken fastställa omfattningen av artikel 3.1 c i direktivet.

51. I denna bestämmelse förbjuds varumärken som brukar kallas beskrivande, eftersom en sådan grupp av framställningar av tecken och produkter saknar särskilj-

33 — Dom av den 19 januari 1981 i mål A 80/3, Ferrero mot Ritter, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980–1981, vol. 2, s. 69.

34 — Dom av den 5 oktober 1992 i mål A 81/4, Wrigley mot Benzon, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980–1982, vol. 3, s. 20.

35 — Enligt denna rättspraxis skall det vid bedömningen av om ett tecken är beskrivande eller inte beaktas a) om de ord som bildar varumärket är de enda termer som är lämpliga för att ange varan eller om tvärtemot det finns synonymer som kan användas, b) om de utpekar en väsentlig egenskap hos varan från ett kommersiellt perspektiv eller endast en underordnad, c) varans art och sammansättningen på den allmänhet som den är avsedd för och d) i vilken grad varumärket är känt. Tecken som utan att vara beskrivande ger associationer till varan eller tjänsten kan registreras som varumärken.

ningsförmåga. Anledningen till detta är att när man anger arten, kvaliteten, kvantiteten eller någon annan egenskap hos föremålet så utpekas själva föremålet. Just eftersom de inte är utmärkande kan ingen tillägna sig dem för att särskilja sina varor och tjänster från andras.

Bedömningen av om ett tecken är beskrivande kan även innefatta vissa hänsyn till olika slags allmänintressen.

52. Såsom kommissionen mycket riktigt påpekat i sitt yttrande avser den hänskjutande domstolens fråga giltigheten på varumärkesdirektivets område av det så kallade frihållningsbehovet i tysk doktrin (*Freihaltsbedürfnis*). Enligt denna tes finns det vid sidan om hinder avseende en möjlig avsaknad av särskiljningsförmåga andra hänsyn till allmänintresset som talar för en begränsning av möjligheten att registrera vissa tecken för att de skall kunna användas fritt av samtliga aktörer.

53. Domstolen fastställde i domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee omfattningen av dessa hänsyn på varumärkesdirektivets område.

54. Domstolen slog fast att förbudet i artikel 3.1 c har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken kan användas fritt av alla, även som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. [36]

55. När det gäller upplysningar om det geografiska ursprunget ansåg domstolen att det finns ett allmänintresse av att hålla dessa fria på grund av den förmåga de har att lyfta fram egenskaper för de berörda varorna och att väcka positiva känslor. [37] Detta förbehåll avseende "upplysningar vilka visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung" innebär att den behöriga myndigheten skall bedöma om det geografiska namn för vilket registrering som varumärke begärs anger en plats som för närvarande för de berörda sektorerna förknippas med den kategori av varor som är i fråga (geografiska platser med gott anseende för just dessa varor) eller om det är troligt att ett sådant samband kan uppstå i framtiden. [38]

36 — Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25.

37 — Ibidem, punkt 26.

38 — Ibidem, punkterna 29–31.

56. Just detta resonemang gäller i tillämpliga delar i samtliga fall av beskrivande tecken. [39]

57. Domstolen har således fastställt att det i artikel 3.1 c finns ett underliggande krav på en bedömning som styrs av ett allmänintresse att hålla vissa tecken fria utan att detta krav behöver ha den konkreta, aktuella eller tungt vägande karaktär som i tysk rättspraxis tillskrivs frihållningsbehovet. En undersökning av denna sort är tvärtom inte möjlig avseende artikel 3.3 i direktivet, eftersom denna bestämmelse inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag. [40]

58. Jag kan inte låta bli att nämna att denna rättspraxis inte upprepades i domen i det ovannämnda målet Baby-dry men den motsades inte heller uttryckligen. Det var visserligen förordningen om gemenskapsvarumärken och inte direktivet som tolkades, men det står klart att båda rättsakterna skall tillämpas enhetligt.

I punkt 37 fastställdes således att syftet med förbudet mot varumärkesregistrering av uteslutande beskrivande tecken eller upplysningar är att undvika att skydd ges åt kännetecken eller upplysningar som till följd av deras likhet med vanliga sätt att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper inte kan fylla funktionen att identifiera det företag som saluför dem, och som således inte kan ha en sådan särskiljningsförmåga som denna funktion förutsätter.

59. Man återfinner således i denna senare dom inte någon hänvisning till allmänintresset frihållning. Det är riktigt att till skillnad från vad som var fallet i målet Windsurfing Chiemsee var denna fråga inte uttryckligen uppe till diskussion [41], men det är också riktigt att svaranden förde den på tal genom att jämföra den nationella domstolens resonemang med ett godtagande av en viss sorts frihållningsbehov och att domstolen uttalade sig i allmänna ordalag och därvid undgick den. Det föreligger således en osäkerhet beträffande giltigheten av detta uttalande inom området för gemenskapsrätten om varumärken som det ankom på domstolen att skingra genom att *expresis verbis* upprepa eller ta avstånd från sin tidigare rättspraxis.

39 — Detta kan man sluta sig till av ordalydelsen av punkt 26 i domen i målet Windsurfing Chiemsee ("särskilt") samt den allmänna lydelsen av punkt 35.

40 — Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkterna 35 och 48.

41 — I förstainstansrättens överklagade dom låg dessa överväganden inte till grund för bedömningen.

60. Inför denna osäkerhet skulle det vara att föredra att fortsatt hänsyn till allmänintresset för en viss grad av frihållning tas vid bedömningen av ett teckens beskrivande karaktär, såsom det tidigare fastslagits i domen i målet Windsurfing Chiemsee. [42]

61. Det har på senare tid blivit populärt — framför allt från sektorer där objektiviteten kan ifrågasättas — att påstå att rätten till ett varumärke, tvärtemot vad som ansågs tidigare, inte innebär något som helst monopol över de tecken som är föremål för detta. Det sägs å ena sidan att den ensamrätt som skapas på detta sätt utövas endast i förhållande till avsedda varor och produkter och att de beskrivande termer som ingår i ett varumärke under alla förhållanden kan fortsätta att användas fritt.

Detta resonemang framstår för mig som felaktigt. För det första står monopol alltid i förhållande till: några produkter, ett territorium, en tidpunkt. Varumärket ger inte monopol på uttrycket utan just på användningen av detta såsom varumärke, och dessutom utan någon tidsmässig begränsning. För det andra innebär varumärket en rättighet som gör det möjligt för en aktör att lägga beslag på ett tecken för att utpeka sina varor eller tjänster. Denna rättighet är desto mer orimlig ju mer den avser allmänt använda uttryck. Det är rättvist och naturligt att en myndighet kan befrämja sådana tecken som visar prov på begåvning och fantasi genom att tillerkänna dem bättre skydd, [43] och att den för sådana som endast avspeglar inslag i eller kännetecken för den avsedda varan uppställer striktare villkor för beviljande. Det framstår inte heller för mig som lämpligt för den ekonomiska utvecklingen och för främjandet av företagsamhet att redan existerande aktörer till sin fördel kan registrera samtliga tänkbara beskrivande kombinationer eller sådana som är mycket effektiva, till nackdel för nya aktörer, som måste använda fantasibeteckningar som är svårare att minnas eller införa.

Av dessa skäl anser jag att i avsaknad av ett uttryckligt uttalande från domstolen är rättspraxisen från domen i målet Windsurfing Chiemsee med ett erkännande av ett visst frihållningsbehov inom ramen för gemenskapens varumärkesrätt fortsatt giltig.

62. Gerechtshof önskar också få klarhet i en möjlig inverkan vid bedömningen av upplysningars beskrivande karaktär av det förhållandet att rätten till ett varumärke

42 — Jag påverkas inte av att denna inställning, enligt domen i målet Procter & Gamble, kan utgöra en "överdriven uppfattning av varumärket" (domen i målet Baby-dry, punkt 30).

43 — Som har hög särskiljningsförmåga. Jämför dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 18.

som uttryckts i ett nationellt eller regionalt språk i Beneluxländerna enligt nationell lagstiftning omfattar dess översättning till övriga språk.

63. Nationella myndigheter skall vid genomförandet av direktivet se till att bestämmelserna i detta uppfylls i de geografiska områden där myndigheterna har behörighet. Om man i ett visst territorium har valt ett system med beviljande av varumärke som omfattar olika språkregioner, överensstämmer det med syftena med direktivet att man för att kontrollera ett teckens beskrivande karaktär analyserar detta i förhållande till vart och ett av de ifrågavarande språken.

*5) Sammansatta ordmärken (fråga 5 a och b)*

64. Den nationella domstolen önskar få klarhet i huruvida ett tecken som är sammansatt av olika delar, som vart och ett saknar särskiljningsförmåga, i sig kan ha sådan förmåga eller om det endast har det när kombinationen är större än summan av delarna, och huruvida det därvid har någon betydelse att det finns synonymer eller att den utpekade egenskapen är viktig eller underordnad.

65. Det skall för det första understrykas att en kombination av delar, som var och en saknar särskiljningsförmåga, kan ha sådan förmåga under förutsättning att den blir något mer än endast summan av delarna.

66. Det gäller således att veta när en kombination ger ett tecken som skiljer sig från enbart summan av delarna.

67. Just denna fråga var det centrala föremålet för domen i det ovannämnda målet Baby-dry. Domstolen ansåg att det när det gäller varumärken som består av ord krävs att man kan konstatera en eventuell beskrivande karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig utan även beträffande den helhet som de utgör. *Varje märkbar avvikelse* i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke.[44]

Domstolen undersökte ordkombinationen "Baby-dry" konkret och fastslog att utifrån en engelsktalande konsuments synpunkt är

44 — Domen i det ovannämnda målet Baby-dry, punkt 40.

denna sammansatt av ord som trots att de är beskrivande i sig är placerade sida vid sida på ett ovanligt sätt, varför den inte utgör ett känt engelskt uttryck för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Den kan således ha en särskiljande funktion och skall inte nekas registrering. [45]

68. Denna dom ger upphov till olika frågor.

Som jag redan har påpekat ovan leder den för det första till tvivel om giltigheten av den rättspraxis som knappt två och ett halvt år tidigare fastslogs i domen i målet Windsurfing Chiemsee i fråga om erkännande av ett frihållningsbehov.

För det andra förutsattes i denna dom, vilket jag också har påpekat, att den genomsnittskonsument som används som referens måste ha engelska som modersmål, när fördelen med den omtvistade ordkombinationen just var att överföra ett meddelande med högt beskrivande innehåll till en flerspråkig allmänhet, vilken emellertid kan förmodas förstå grunderna i vår tids *lingua franca*.

45 — Ibidem, punkterna 42–44.

För det tredje gjordes en bedömning av faktiska omständigheter, vilka avser de troliga konsumenternas uppfattning av en ordkombinations beskrivande karaktär, som inte ankommer på ett överprövningsorgan vilket saknar nödvändiga medel för detta, eftersom det inte har lagts fram någon sakkunnigbevisning i det avseendet. [46]

69. Jag instämmer inte heller i det föreslagna testet för att fastställa att en kombination av beskrivande delar har särskiljningsförmåga. Enligt domstolen räcker det därvid med "*varje märkbar avvikelse*" mellan termerna som vanligtvis används för att ange varan eller dess väsentliga egenskaper och den ifrågavarande ordkombinationen.

Utan den återhållsamhet som kan följa av en tillämpning av tekniken med frihållningsbehov, vilken förbigåtts i domen, förefaller detta, lilla test inte tillräckligt för

46 — Utan att ha för avsikt att ge mig in i marknadstekniska diskussioner framstår det som uppenbart att vanliga köpare av engångsblöjor är personer i småbarnsföräldraålder. Dessutom skall de enligt domen ha engelska som modersmål. Domstolen beslutade sig följaktligen, utan någon bevisning utifrån, för att ange en egen mening avseende den ifrågavarande ordkombinationens särskiljningsförmåga, trots att endast en av domarna var engelsktalande och trots att alla verkar ha passerat denna lyckliga ålder. När den ansåg att "Baby-dry" är en ovanlig sammansättning och ett uttryck som inte är känt i det engelska språket antog den en alltför akademisk inställning. Den skulle snarare ha ställt sig frågan om denna konstruktion kunde ge upphov till en semantisk reflexion av typen "this product keeps my *baby dry*". Slutligen skulle man, om man som referensperson hade tagit vilken europeisk konsument som helst i den angivna åldern som kunde förstå båda orddelarna, ha kunnat anse att den valda syntaktiska ordningen motsvarade den grammatiska ordningen för personer som talar romanska språk.

att säkerställa att varumärken inte väsentligen har beskrivande karaktär.

70. Det är emellertid fråga om en dom som meddelats helt nyligen, och dessutom av domstolen i plenum, varför det troligen inte skulle tjäna något till att begära en ändrad rättspraxis. Det återstår på sin höjd att föreslå att enligt artikel 3.1 c anses en skillnad vara märkbar när den avser viktiga delar, antingen i tecknets form eller i dess betydelse. När det gäller formen föreligger denna skillnad om nybildningen, genom kombinationens ovanliga eller fantasifulla karaktär, överträffar summan av dess delar. När det gäller betydelsen skall skillnaden för att vara märkbar innebära att den bild som det sammansatta tecknet ger upphov till inte sammanfaller exakt med summan av upplysningarna av de beskrivande delarna.

71. Denna inställning är konsekvent i förhållande till den inställning som jag redogjorde för avseende artikel 3.1 e i direktivet i mål C-299/99, Philips.[47] Enligt denna bestämmelse får "tecken som endast består av [vissa former]" inte registreras, medan detsamma enligt artikel 3.1 c gäller i fråga om "varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som visar [vissa egenskaper]". Även om det finns olika skäl till de två bestämmelserna, talar likheten mellan lydelserna för att det skall antas en enhetlig lösning för de två fallen.

72. Således ansåg jag redan då att när det gäller den andra strecksatsen i artikel 3.1 e skall med en enbart funktionell form förstås en form vars väsentliga egenskaper beror på att det skall uppnås ett tekniskt resultat. Jag anpassade visserligen min tolkning avseende de "väsentliga egenskaperna", men det var för att förtydliga att en form som endast innefattar ett godtyckligt inslag *av mindre betydelse i funktionellt hänseende*, såsom en färg, inte undgår förbudet.

Inte heller enligt artikel 3.1 c skall vilken skillnad som helst anses vara tillräcklig, utan endast de som är relevanta för beskrivningen.

73. När det gäller förbudet mot funktionella former som varumärken ansåg jag att även om det endast tjänade till att undvika en begränsad risk för att varumärkesrätten otillbörligt gör intrång på patentområdet, skulle allmänintresset inte utsättas för en sådan fara då aktörerna kunde skydda sina varor genom att lägga till godtyckliga delar.

47 — Förslag till avgörande av den 23 januari 2001 (dom av den 18 juni 2002, REG 2002, s. I-5475, s. I-5478).

74. Ett liknande resonemang gäller även på förevarande område: förbudet mot beskrivande varumärken gör det möjligt för alla att fritt förfoga över tecken som betecknar varor och tjänster och deras väsentliga egenskaper. Det är visserligen riktigt att det genom artikel 6.1 i direktivet från varumärkesinnehavarens rättigheter inte finns någon rätt att invända mot att uppgifter av denna sort används, men det är också riktigt att en tillåten registrering av beskrivande varumärken på ett orättvist sätt hindrar en del av aktörerna från att använda dessa upplysningar *såsom varumärken* och den vidmakthåller en tidigare förvärvad förmån avseende en tillgång som lätt töms ut, vilket, i förhållande till de avsedda varorna, gäller för en tillgång bestående i beskrivande termer med positiv innebörd. Jag kan inte se varför rättsordningen skall löpa denna risk för förstelning, när aktörerna utan svårighet kan använda sig av fantasifulla eller originella lösningar.

75. Slutligen framgår det av det ovan anförda att övervägandena avseende förekomsten av synonymer eller avseende frågan huruvida det beskrivande innehållet i tecknet är väsentligt eller underordnat inte är relevanta när dess beskrivande karaktär undersöks.

76. Gerechtshof önskar få klarhet i huruvida det för analysen av särskiljningsförmågan hos ett tecken som består av beskrivande delar har någon betydelse att det skydd som medges ett varumärke som uttrycks i ett av de nationella eller regionala språken omfattar dess översättning till övriga språk.

77. Som jag redan har påpekat ovan [48] är det, om man i ett visst territorium har valt en ordning för beviljande av varumärken som omfattar olika språkliga regioner, förenligt med direktivets syften att ett teckens beskrivande karaktär analyseras i förhållande till vart och ett av de ifrågavarande språken.

6) *Speciella inslag i rätten i Benelux*

78. Genom fråga 7 a önskar den nationella domstolen få klarhet i huruvida den undersökningsordning som Merkenbureau skall följa enligt nationell rätt, i synnerhet när det gäller att verka för att hinder för registrering undanröjs vid "ansökningar som uppenbart inte kan bifallas" och huruvida de berörda regeringarnas gemensamma kommentar med anledning av protokollet om ändring av den enhetliga varumärkeslagen har någon relevans [49]

79. Det är uppenbart att denna fråga inte avser en begäran om tolkning av gemenskapsrätten utan av gällande rättspraxis i Benelux, en tolkning som går utöver domstolens behörighet. Frågan kan därför inte tas upp till prövning i sak.

48 — Se punkterna 62 och 63 ovan.

49 — Se punkt 23 ovan.

## V — Förslag till avgörande

80. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen skall lämna följande svar till Gerechtshof te 's-Gravenhage:

"1) Vid bedömningen av om ett tecken kan vara ett varumärke skall enligt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar behörig myndighet vid sidan av tecknet som det framgår av registreringsansökan beakta övriga relevanta omständigheter, såsom ett möjligt förvärvande av särskiljningsförmåga genom bruk eller risken för vilseledande eller förväxling uppfattad ur en genomsnittkonsuments synvinkel, alltid i förhållande till de varor eller tjänster som utpekas.

2) Det förhållandet att ett tecken inte är beskrivande innebär inte att det har särskiljningsförmåga: tecken är särskiljande, beskrivande eller generiska endast i förhållande till de betraktade varorna eller tjänsterna.

3) Direktivet utgör inte hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en sökande kan avstå från skyddet enligt ett varumärke i förhållande till sådana varor som har eller saknar en särskild egenskap.

4) Artikel 3.1 c i direktivet innehåller inte endast ett förbud mot att det som varumärken registreras beskrivande tecken som för närvarande för de berörda sektorerna förknippas med den ifrågavarande kategorin av varor, utan artikeln tillämpas också på andra som med rimlig sannolikhet kan användas i framtiden i dessa sektorer.

5) Om man i ett visst geografiskt område som omfattas av direktivet har valt en ordning för beviljande av varumärken som omfattar olika språkregioner, överensstämmer det med syftena med direktivet att ett teckens beskrivande karaktär analyseras i förhållande till vart och ett av de ifrågavarande språken.

6) När det gäller varumärken som består av ord krävs att man kan konstatera en eventuell beskrivande karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig utan även beträffande den helhet som de utgör. Varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan, tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga. Därvid anses en skillnad vara märkbar när den påverkar viktiga delar av tecknets form eller betydelse."