FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT GEORGES COSMAS

föredraget den 5 maj 1998 *

I — Inledning

1. I detta mål har första avdelningen för handelstvister vid Landgericht München I begärt att domstolen skall tolka artiklarna 3.1 c, 3.3 första meningen och 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [1] (nedan kallat direktivet).

2. Frågorna har uppkommit i en tvist mellan bolaget Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), sökande i målet vid den nationella domstolen (nedan kallad sökanden), å den ena sidan, och a) i målet C-108/97, företaget Boots- und Segelzubehör Walter Huber (nedan kallad första svaranden) och b) i mål C-109/97 företaget Franz Attenberger (nedan kallad andra svaranden), å den andra sidan, med anledning av att de sistnämnda har använt varumärket "Chiemsee" för att särskilja sina produkter, vilket hade registrerats av den förstnämnda.

II — Direktiv 89/104

3. Artikel 2 i direktivet har följande lydelse:

"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."

* Originalspråk: grekiska.

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

4. Artikel 3, som anger när det föreligger registreringshinder eller grund för ogiltigförklaring av ett varumärke, har följande lydelse:

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

a) ...

b) ...

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) ...

...

h) ...

2. ...

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.

..."

5. Artikel 5, som reglerar de rättigheter som är knutna till varumärket, har följande lydelse:

"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. ...

...

5. ..."

6. Artikel 6, som reglerar begränsningar av varumärkets rättsverkan, har följande lydelse:

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

a) ...

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

c) ...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

III — Tillämpliga nationella bestämmelser

7. Som framgår av begäran om förhandsavgörande var Warenzeichengesetz (lag om varumärken, nedan kallad WZG) gällande i Tyskland före införlivandet av direktivet och fram till den 31 december 1994. Enligt 4 § andra stycket första punkten i denna lag kan varumärken inte registreras som "saknar särskiljningsförmåga eller är sammansatta uteslutande av ... termer som utgör en beteckning för varornas art, tiden och platsen för deras framställning, kvalitet, avsedda användning ...".

8. Emellertid kan även varumärken som saknar särskiljningsförmåga i enlighet med nämnda bestämmelse vara skyddade enligt 4 § tredje stycket WZG om dessa har "inarbetats i handeln".

9. Dessutom föreskrivs i 25 § WZG ("Aussattungsschutz"; "presentationsskydd") en möjlighet att förvärva en rätt till varumärket inte genom registrering utan genom bruk och den påverkan som bruket har i handeln. Enligt begäran om förhandsavgörande använde den aktuella bestämmelsen termen "notorietet" ("Verkehrsgeltung") för att definiera detta villkor.

10. Direktivet införlivandes med tysk rätt genom Markengesetz (lag om varumärken, nedan kallad "MarkenG"), som trädde i kraft den 1 januari 1995. [2]

11. Enligt 8 § andra stycket i denna lag, som motsvarar artikel 3.1 c i direktivet, får, bland annat, varumärken inte registreras "som endast består av...upplysningar vilka i handeln visar varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung ... eller andra egenskaper hos varorna".

12. Enligt 8 § tredje stycket i MarkenG kan ett varumärke som inte har rätt till skydd därför att det omfattas av 8 § andra stycket i samma lag [3] inte desto mindre registreras "om varumärket före registreringsbeslutet har inarbetats inom berörda omsättningskretsar genom att det har brukats för de varor som ansökan avser".

2 — Enligt artikel 16.1 i direktivet skulle medlemsstaterna ha införlivat dessa bestämmelser i nationell rätt senast den 28 december 1991. Genom att anta beslut 92/10/EEG den 19 december 1991 (EGT 1992, L 6, s. 35; svensk specialutgåva, område 13, volym 22, s. 3) har rådet emellertid utnyttjat den rätt som föreskrivs i artikel 16.2 i direktivet och har därigenom senarelagt till den 31 december 1992 den dag då direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt.

3 — Till exempel, enligt den nationella domstolen, ett varumärke som uteslutande är sammansatt av en beteckning som kan tjäna till att ange produkternas geografiska ursprung.

13. Dessutom kan man förvärva rätten till ett varumärke i enlighet med 4 § andra stycket i samma lag (som har ersatt 25 § i den föregående lagen) genom bruk av varumärket och den notorietet som det därigenom erhåller i handeln.

att ett företag har monopol på beteckningar som andra företag också har intresse av att använda.

IV — Bakgrund

14. Enligt tysk rättspraxis anses uttrycket "inarbetning" ("Verkehrsdurchsetzung") ha en vidare och mera grundläggande innebörd än uttrycket "notorietet" ("Verkehrsgeltung"). Således innebär det faktum att ett varumärke som har inarbetats i handeln får registreras med nödvändighet att det också har erhållit viss notorietet medan det motsatta förhållandet inte är sant. För att avgöra om ett varumärke har inarbetats eller har erhållit notorietet måste man skilja mellan ett varumärkes beståndsdelar som består av ord och uttryck vilka "på grund av sin art" har särskiljningsförmåga och sådana som helt saknar särskiljningsförmåga (såsom deskriptiva benämningar och särskilt sådana som beskriver geografiskt ursprung). De förstnämnda motiverar i allmänhet registrering och skydd för varumärket medan de sistnämnda måste bli accepterade genom bruk inom berörda omsättningskretsar. Procenttalet för acceptans av ett varumärke, genom notorietet/inarbetning, fluktuerar mellan cirka 16 och 70 procent. För att fastställa procenttalet används i huvudsak marknadsundersökningar. Tysk rättspraxis och doktrin accepterar dock svårligen ett erkännande och skydd för beteckningar som med nödvändighet bör förbli till "allas förfogande", det vill säga, om jag har förstått saken rätt, att de svårligen accepterar

15. Med sina 80 kvadratkilometer är Chiemsee den största sjön i Bayern. Den är en turistattraktion där man bland annat utövar brädsegling. I det område som omger sjön, kallat "Chiemgau", är jordbruk den dominerande sysselsättningen.

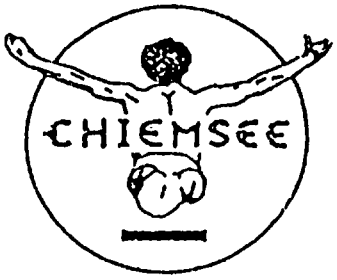
16. Sökanden är etablerad i Grabenstätt i närheten av Chiemsee. Den handlar med sportkläder och skor samt andra modesportprodukter ("fashion sport") som formges av ett systerbolag, som också är etablerat nära Chiemsee, och som tillverkas i en annan region. Sedan år 1990 använder sökanden namnet på sjön som beteckning på sina produkter. Dessutom har sökanden mellan åren 1992 och 1995 registrerat samma beteckning som varumärke för sina produkter i form av olika grafiska symboler vilka i bland åtföljs av bilder (särskilt en bild föreställande en idrottsman på väg att dyka, om jag har tolkat den rätt) och kompletterande skriftliga beteckningar som "Chiemsee Jeans", "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear", "By Windsur-

fing Chiemsee", etcetera. Dessa varumärken, såsom de har återgetts i begäran om förhands- avgörande, ser i kronologisk ordning ut på följande sätt:

	Registreringsnummer/Varumärke	Registreringsdatum
A.	2009617	17.2.1992



B.	2009618		17.2.1992



C.	2014831		1.6.1992



D.	2043643		31.8.1993



E. 2043644 31.8.1993



F. 2086304 30.11.1994



G. 2901054 31.1.1995



17. Som den nationella domstolen har påpekat så anser berörda tyska administrativa myndigheter och domstolar sedan lång tid tillbaka att termen "Chiemsee" betecknar ett geografiskt ursprung och att det därigenom i sig inte är ägnat att kunna registeras såsom varumärke. De tillåter registrering uteslutande på grund av dess grafiska utformning — vilken varje gång är annorlunda — och på grund av åtföljande beståndsdelar.

18. Svaranden i mål C-108/97, som är etablerad i en region nära Chiemsee, saluför sedan

år 1995 bland annat sportkläder (såsom t-shirts och sweatshirts etcetera). Dessa produkter har den särskiljande beteckningen "Chiemsee" vilken inte har registrerats såsom varumärke och vilken har följande grafiska form:

(a)

Chiemsee.

19. Därutöver saluför svaranden i mål C-109/97 i Chiemsees omgivningar motsvarande produkter som ovan nämnda företag, vilka, förutom nämnda särskiljande beteckning, har följande beteckningar som inte heller har registerats:

(b)



(c)

CHIEMSEE

NATURAL

20. I förhandlingen i den nationella domstolen motsatte sig sökanden svarandenas bruk av benämningen "Chiemsee" och gjorde gällande att det fanns en risk för förväxling, trots skillnaderna i grafisk återgivning, med den beteckning som denne själv har använt sedan år 1990, som denne har registrerat såsom varumärke och som är känd i handeln.

21. Svarandena har i gengäld vidhållit att ordet "Chiemsee" inte kan erhålla skydd med hänsyn till att det rör sig om en geografisk ursprungsbeteckning vilken bör förbli till allas förfogande och vars bruk i en annan grafisk form inte kan leda till någon risk för förväxling.

22. Mot denna bakgrund har den nationella domstolen funnit det nödvändigt att hänskjuta följande frågor till domstolen:

V — Tolkningsfrågorna

"1) Frågor angående artikel 3.1 c:

Skall artikel 3.1 c förstås så, att det är tillräckligt om det finns *möjlighet* att använda en beteckning för bestämning av geografiskt ursprung eller måste denna möjlighet konkret ligga nära till hands (i den meningen att liknande företag redan använder sig av detta ord för att visa likartade varors geografiska ursprung eller att det åtminstone finns konkreta skäl för att detta förväntas ske inom överskådlig framtid) eller måste det dessutom finnas ett behov av att använda denna beteckning för att på ifrågavarande varor hänvisa till det geografiska ursprunget eller måste det därutöver även finnas ett särskilt behov av att använda denna ursprungsbeteckning, till exempel därför att varor av detta slag, som tillverkas i en viss region, åtnjuter ett särskilt anseende?

Har den omständigheten att varumärkets rättsverkan är begränsad på sätt som avses i artikel 6.1 b någon betydelse för huruvida en vidsträckt eller restriktiv tolkning av artikel 3.1 c skall göras i fråga om geografiska ursprungsbeteckningar?

Omfattar de geografiska ursprungsbeteckningar som avses i artikel 3.1 c endast sådana beteckningar som hänför sig till varans *tillverkning* på viss ort eller är det tillräckligt att handel med denna vara sker på denna ort eller från samma ort eller är det, såvitt gäller textiltillverkning, tillräckligt att de formges i den angivna regionen medan tillverkningsprocessen därefter genomförs på annan ort?

2) Frågor angående artikel 3.3 första meningen:

Vad krävs enligt denna föreskrift för att en beskrivande beteckning enligt artikel 3.1 c skall kunna registreras?

Frågan gäller särskilt om likadana krav uppställs i samtliga fall eller om kraven varierar alltefter styrkan av behovet att utesluta ensamrätt ('Freihaltebedürfnis').

Är därvid den i tysk rättspraxis hittills rådande uppfattningen att beskrivande beteckningar, för vilka det finns ett behov av att utesluta ensamrätt ('Freihaltebedürfnis'), kräver att sökanden kan visa att de har inarbetats i handeln ('Verkehrsdurchsetzung') i mer än 50 procent av de berörda omsättningskretsarna förenlig med denna bestämmelse?

Innebär denna bestämmelse att det ställs krav på sättet att fastställa den särskiljningsförmåga som uppkommit till följd av bruk?"

VI — Prövning i sak

A — *Första frågan*

23. Genom första och tredje delen av första frågan, vilka skall prövas i ett sammanhang, frågar den nationella domstolen i huvudsak om och under vilka förutsättningar en geografisk beteckning kan utgöra ett varumärke, och om svaret är jakande, i vilken utsträck-

ning ett sådant varumärke är skyddat gentemot tredjeman.

24. För att besvara den frågan är det först nödvändigt att erinra om motivet bakom direktivet liksom syftet bakom ett skydd för varumärken.

25. Av första och tredje övervägandet framgår att direktivet skall vara ett första led i tillnärmningen av medlemsstaternas olika varumärkeslagstiftningar mot bakgrund av att olikheter i lagstiftningarna kan hindra den fria rörligheten av varor och det fria tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.

26. För att uppnå detta syfte föreskriver direktivet gemensamma regler för registrering och ett eventuellt senare konstaterande av ett varumärkes ogiltighet, samt fastställer innehåll och begränsningar för skyddet av rätten till varumärket. Mera detaljerade regler, särskilt beträffande procedurreglerna, skall dock fastställas av medlemsstaterna.

27. Det främsta syftet bakom det system som gemenskapslagstiftaren har infört är bevarandet och skyddet av varumärkets huvudsakliga funktion. Denna funktion, som också framgår av sjunde övervägandet och artiklarna 2, 3.1 b, 3.3, 5.5 och 10.2 a i direktivet, är å ena sidan att särskilja ett företags produkter och utmärka dem i förhållande till andra liknande produkter (särskiljningsfunktionen) samt å andra sidan att koppla produkterna till ett specifikt företag (ursprungsgarantin).

Som domstolen vid ett flertal tillfällen understrukit är "varumärkets grundläggande funktion ... att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung". [4]

28. Jag anser att det är just med beaktande av varumärkets funktion som artikel 3.1 i direktivet gör avsaknad av särskiljningsförmåga till en särskild grund för att vägra registrering eller ogiltigförklara varumärket (fall b), men även till en särskild ogiltighetsgrund eller grund för att vägra registrering av varumärken som antingen är sammansatta av endast deskriptiva beteckningar (fall c), eller har blivit vanligt förekommande i det dagliga språkbruket eller i handeln (fall d).

29. Trots att fallen c och d med hänsyn till direktivets ordalydelse ur formell synvinkel är skilda från fallet b, är det huvudsakligen fall som är mer speciella eller mer specifika

4 — Se bland annat dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227, punkt 24).

eller helt enkelt mer karaktäristiska exempel på ett varumärkes avsaknad av särskiljningsförmåga som förklarar och förtydligar det generella begreppet avsaknad av särskiljningsförmåga utan att införa begrepp av ett annat slag eller begrepp som är väsentligt annorlunda än detta. [5] Samma slutsats når man också om ovannämnda punkt jämförs med artikel 3.3 enligt vilket ett varumärke inte kan vägras registrering eller kunna förklaras ogiltigt med stöd av punkt 1 b, c eller d om varumärket tidigare har erhållit särskiljningsförmåga på grund av det bruk som har gjorts av det. Med andra ord erhåller varumärket i dessa fall, vilka behandlas tillsammans i artikel 3.3, senare en kvalitet som det saknade i utgångsläget och vars avsaknad utgjorde ett hinder för registrering eller tillät att det togs bort ur registret, det vill säga *särskiljningsförmåga*. Därmed kan man konstatera att de fall som inte uttryckligen avses i artikel 3.1 c eller 3.1 d omfattas av artikel 3.1 b. [6]

30. Låt oss nu komma till artikel 3.1 c som tvisten rör. Det framgår av denna bestämmelses ordalydelse att tre villkor måste vara uppfyllda för att ett varumärke som består av en geografisk beteckning skall omfattas av denna: a) varumärket måste bestå *endast* av en geografisk beteckning; b) beteckningen skall i handeln vara ägnad att visa det *geografiska ursprunget*; c) det geografiska ursprunget skall utgöra en *utmärkande egenskap* hos varan. Mera specifikt gäller följande beträffande:

a) Ensamrätt

31. Först bör konstateras att de enda varumärken som omfattas av bestämmelsen är sådana som *endast* består av tecken eller upplysningar som till sitt innehåll är rent beskrivande. Följaktligen avses inte sammansatta varumärken som, förutom av ifrågavarande beteckning, består av ett eller flera ord, bilder, grafiska återgivelser, etcetera, som var för sig eller tillsammans med den beskrivande beteckningen ger varumärket särskiljningsförmåga. Ur denna synvinkel omfattas enligt min mening varken de varumärken som tillhör

5 — Den omständigheten att beskrivande beteckningar eller beteckningar som blivit vanliga utgör underkategorier till beteckningar som saknar särskiljningsförmåga framgår tydligt av lydelsen av artikel 2.1 i förslaget till rådets första direktiv om tillnärmingen av medlemsstaternas varumärkeslagar, vilket kommissionen presenterade för rådet den 25 november 1980 (EGT C 351, 1980, s. 1), ändrat den 17 december 1985 (EGT C-351, 1985, s. 4). Enligt denna ursprungliga lydelse kunde ett varumärke vägras registrering eller ogiltigförklaras som, bland annat, "vid tidpunkten för ansökan ... saknar *särskiljningsförmåga* i sagda medlemsstat, särskilt
a) ... [här anges den nu gällande lydelsen av artikel 3.1 c med följande tillägg, som motsvarar nuvarande lydelse av artikel 3.3] *med mindre dessa varumärken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det.*
b) ... [lydelse som i huvudsak motsvarar nuvarande lydelse av artikel 3.1 d] (min kursivering)."
Ovannämnda fall behandlas även med samma lydelse i Pariskonventionen av den 20 mars 1883 om skyddet för industriell äganderätt i den senast omarbetade versionen gjord i Stockholm den 14 juli 1967 (*Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, nr. 11851, s. 305*; Sveriges överenskommelser med främmande makter 1970: 61), vars artikel 6 quinquies B 2 stadgar att fabriks- eller handelsvarumärken bara kan vägras registrering eller ogiltigförklaras "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 ... 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".
Jag vill dessutom påpeka att artikel 7.1 och 7.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) är identisk med artikel 3.1 och 3.3 i direktivet.

6 — Se Cornish, W. R.: *Intellectual property patents; copyright, trade marks and allied rights*, tredje upplagan, London, 1996, s. 588.

sökanden i den nationella domstolen och som finns avbildade ovan under A, B, C, D och E eller de som tillhör den andra svaranden och som finns avbildade ovan under c av den omtvistade bestämmelsen. [7]

32. Följaktligen uppkommer problemet, i fall som i målet vid den nationella domstolen, beträffande varumärken som endast består av en geografisk beteckning, såsom sökandens varumärken som finns avbildade under F och G ovan samt svarandenas varumärken som finns avbildade under a och b ovan.

b) Geografiskt ursprung

33. Som jag redan har antytt framgår det av begäran om förhandsavgörande att tyska myndigheter anser att en geografisk beteckning såsom beteckningen "Chiemsee" är beskrivande och följaktligen i sig själv inte ägnad att kunna registreras. Myndigheterna accepterar emellertid registrering uteslutande på grund av att den grafiska återgivningen varje gång är annorlunda. På denna punkt har den nationella domstolen nämnt sökandens varumärken som finns avbildade under F och G ovan och som skiljer sig endast genom den specifika grafiska återgivningen av det ord, "Chiemsee", som varumärket består av.

34. Jag anser att denna uppfattning är felaktig. För det fall den enda och huvudsakliga beståndsdelen i ett varumärke är en geografisk term, skall frågan om denna term kan tjäna till att ange en varas geografiska ursprung, i den mening som avses i den omtvistade bestämmelsen, bedömas utifrån objektiva kriterier med beaktande av den betydelse termen har i sig själv. Den enda och huvudsakliga beståndsdelen i de varumärken som finns avbildade under F och G samt a och b ovan är den språkliga delen, det vill säga hörselintrycket av ordet "Chiemsee" eller det intryck som skapas i fantasin hos åhöraren eller den som ser varumärket. Det visuella intryck som respektive varumärke skapar är av begränsad betydelse och spelar en underordnad roll vid uppfattningen av varumärket då det endast begränsar sig till att variera det grafiska framförandet av samma ord [beträffande varumärket avbildat under b ovan har ordet "Chiemsee" helt enkelt placerats inuti en ellipsform som har mörkare färg än omgivningen] utan att andra ord eller bilder har lagts till för att förstärka varumärket eller göra det tydligare. Detta får till följd att förvirring uppstår avseende relationen mellan varumärkena, eftersom man får intryck av att det endast handlar om varianter av samma varumärke, och i förlängningen, av att varorna härrör från det företag som äger varumärket. Slutsatsen blir att en grafisk återgivning av samma ord som varje gång är annorlunda inte utgör en särskiljande beståndsdel eller ett tillägg som läggs till det geografiska ordet under förespegling

7 — Då varumärken som "uteslutande" består av en geografisk term faller under den omtvistade bestämmelsen kan ett varumärke inte delvis omfattas av denna bestämmelse, det vill säga enbart avseende den del som innehåller en geografisk beteckning. Anledningen härtill, avseende sammansatta varumärken, är att dessa per definition inte omfattas av bestämmelsen. Eftersom man vidare ur ett mer generellt perspektiv måste hålla i minnet att det är det helhetsintryck som varumärket förmedlar som räknas (se dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23), skall man inte bedöma ett varumärkes olika beståndsdelar var för sig.

att man varje gång skapar ett nytt "sammansatt" varumärke, såsom den nationella domstolen felaktigt har antagit. Det handlar i stället om enkla varumärken som är antingen identiska eller liknar varandra [som varumärkena avbildade under F och a ovan] så att de ger intryck av att vara olika varianter av samma varumärke.

En motsatt slutsats skulle resultera i en oändlig mängd varumärken bestående av samma ord, eftersom sättet att presentera ett ord grafiskt kan varieras i det oändliga. Detta skulle ändå skapa total förvirring på marknaden och mångdubbla varumärkestvisterna, vilket inte kan ha varit gemenskapslagstiftarens avsikt. [8]

35. Det bör härefter observeras att den omtvistade bestämmelsen inte kan utesluta alla geografiska termer som grupp.

Det är således uppenbart att påhittade, mytiska eller icke-existerande geografiska beteckningar (som till exempel "Thule", "Utopia", "No Man's Land", "Atlantide", etcetera) inte omfattas av denna bestämmelse, eftersom det är omöjligt att de anger ett geografiskt ursprung.

Samma sak gäller namn på städer, platser och regioner som har försvunnit eller har bytt namn under tidens gång (som till exempel "Bysans", "Dacien", "Lutetia", "Babylon", etcetera).

Dessutom kan inte geografiska beteckningar omfattas av bestämmelsen om det inte är logiskt eller troligt att de anger det geografiska ursprunget för den berörda varan. Härvidlag brukar man vanligtvis nämna varumärkena "Mont Blanc" för bläckpennor (därför att det inte är logiskt att någon skulle anta att den produkten skulle härröra från det aktuella berget), "Nordpolen" för bananer (därför att klimatet på den latituden omöjliggör odlande av bananer), etcetera.

Man kan heller inte ta hänsyn till geografiska termer som är helt okända, det vill säga termer som hänvisar till platser som är helt okända för den stora allmänheten, oavsett om de är belägna i eller utanför den medlemsstat i vilken frågan om skydd för varumärket har uppkommit, eftersom allmänheten inte kan relatera den berörda varan till de platser som de ifrågavarande geografiska termerna anger.

36. I samtliga ovannämnda fall anger den geografiska termen inte en varas geografiska ursprung, antingen på grund av termen i sig själv eller på grund av omständigheterna, och det kan följaktligen användas som varumärke.

8 — Se åttonde övervägandet i direktivet som understryker nödvändigheten av att minska det totala antalet varumärken, och därmed antalet uppkommande tvister dem emellan, genom att avstå från att skydda de varumärken som inte verkligen används.

Detta är fallet på grund av att sambandet mellan det som anger (beteckningen) och det som anges (det som utpekas av beteckningen) är *godtyckligt* [9], det vill säga så originellt och oväntat att det särskiljer varan och utmärker den i förhållande till motsvarande produkter från andra företag. Det är alltså i dessa fall som varumärket principiellt uppfyller sin särskiljande funktion.

37. Det framgår av det ovanstående att den omtvistade bestämmelsen i allmänhet inte hindrar användning av alla geografiska termer utan endast några av dem. Dessa ord är enligt min mening geografiska ord som vid ansökan om registrering av varumärket ännu inte var befästa, men som kunde utgöra "geografiska ursprungsbeteckningar" eller "ursprungskännetecken" enligt den specifika betydelse som dessa juridiska termer hade i gemenskapsrätten när direktivet antogs.

Om gemenskapslagstiftaren i själva verket hade velat undanta alla beteckningar som anger geografiskt ursprung skulle lagstiftaren ha hänvisat till symboler som *anger* detta ursprung, därför att detta är den huvudsakliga funktionen hos geografiska beteckningar både i dagligt tal och i näringslivet. Det förhållandet att direktivet använder omskrivningen "vilka i handeln visar ..." betyder, enligt min mening, att dessa beteckningar har den specifika betydelse som jag har definierat ovan.

38. Termerna "geografiska ursprungsbeteckningar" och "ursprungskännetecken" hade en specifik betydelse i gemenskapsrätten redan innan gemenskapslagstiftaren definierade dem, i vart fall inom området för jordbruksprodukter och livsmedel i förordning (EEG) nr 2081/92. [10]

39. I sin rättspraxis har domstolen preciserat innebörden av dessa termer, särskilt i samband med tolkningen av artikel 36 i EG-fördraget. Det handlade om mål i vilka frågan hade uppkommit huruvida begränsningar i nationell rätt av den fria rörligheten av varor kunde motiveras med hänsyn till skyddet för rättigheter som utgör det specifika syftet för industriell och kommersiell äganderätt, och i synnerhet "geografiska ursprungsbeteckningar" (indication de provenance) och "ursprungskännetecken" (appellation d'origine).

9 — I den betydelsen att det saknas ett kausalsamband mellan det som anger och det som anges (se de Saussure, F.: *Cours de linguistique générale*, uppl. T. de Mauro, Payot, Paris, 1987, s. 100).

10 — Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153).
Bestämmelser om geografiska beteckningar och ursprungskännetecken finns även i annan gemenskapslagstiftning, särskilt inom området för vinodling såsom t ex artikel 2.3 s i kommissionens direktiv 70/50/EEG av den 22 december 1969, med stöd av artikel 33.7, om avskaffande av åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner och som inte omfattas av andra bestämmelser antagna i enlighet med EEG-fördraget (EGT L 13, 1970, s. 29) och artikel 6.5 i rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT L 231, s. 9).

40. Således har domstolen i en dom av den 20 februari 1975 i mål 12/74, kommissionen mot Tyskland [11] ansett att "(d)e ursprungskännetecken och geografiska ursprungsbeteckningar som anges i direktivet avser, oavsett de faktorer genom vilka de eventuellt skiljer sig från varandra, åtminstone alltid en produkt som kommer från ett bestämt geografiskt område. I den mån dessa benämningar är rättsligt skyddade måste de motsvara syftet med ett sådant skydd, särskilt nödvändigheten att säkerställa inte enbart att de berörda producenternas intressen skyddas mot illojal konkurrens utan också att konsumenterna skyddas mot uppgifter som skulle kunna vilseleda dem.

Dessa benämningar fyller endast sin särskilda uppgift om den produkt som de avser verkligen har den kvalitet och de egenskaper som följer av att den har sitt ursprung i ett visst geografiskt område.

I synnerhet när det gäller geografiska ursprungsbeteckningar måste en produkts geografiska ursprungsområde tillföra produkten en särskild kvalitet och särskilda egenskaper av ett sådant slag att den kan särskiljas från alla andra produkter" (punkt 7).

41. Dessutom har domstolen i dom av den 13 mars 1984 i mål 16/83, Prantl [12], vilken har närmare preciserats i dom av den 10 november 1992 i mål C-3/91, Exportur [13], fastslagit att en flaska som innehåller en produkt kunde utgöra en "indirekt beteckning av det geografiska ursprunget" (det handlade om flaskan "Bocksbeutel" som används av vinproducenter i Franken och i Baden för att presentera deras vin). Det framgår av denna dom att denna typ av beteckning är ägnad att kunna skyddas om den har använts av producenter i en specifik region sedan lång tid tillbaka för att utmärka deras varor, men att artiklarna 30 och 36 i fördraget utgör hinder för en nationell bestämmelse som förbehåller åt enbart nationella producenter ensamrätten att använda dessa flaskor i de fall då producenter i andra medlemsstater också av tradition och sedan lång tid tillbaka använder liknande flaskor i syfte att marknadsföra sitt vin.

42. I det ovannämnda målet Exportur uppkom frågan om huruvida franska företag hade rätt att i Frankrike tillverka och sälja konfekt under beteckningarna "Alicante" och "Jijona" (namn på spanska städer), beteckningar som ett spanskt företag sedan lång tid tillbaka använde i dess tillverkning som benämning på liknande varor. [14] I domen gjorde domstolen

11 — Mål 12/74, REG 1975, s. 181; svensk specialutgåva, volym 2, s. 441. I det målet ansåg domstolen bland annat att tyska åtgärder för att förbehålla bruket av benämningarna "Sekt" och "Weinbrand" för vin tillverkat i Tyskland av en bestämd andel tyska druvor stred mot gemenskapsrätten, bland annat 2.3 s i direktiv 70/50 (nämnt ovan i fotnot 10) i vilket det föreskrivs att åtgärder som "förbehåller för inhemska produkter benämningar som inte utgör *ursprungskännetecken* eller *geografiska ursprungsbeteckningar*" strider mot artiklarna 30 och följande artiklar i fördraget.

12 — Mål 16/83, REG 1984, s. 1299; svensk specialutgåva, volym 7, s. 549.

13 — Mål C-3/91, REG 1992, s. I-5529, punkterna 31— 34; svensk specialutgåva, volym 13.

14 — Problemet uppkom därför att enligt en bestämmelse i konventionen mellan Frankrike och Spanien år 1973 om skydd för ursprungsbeteckningar, ursprungskännetecken och beteckningar för vissa produkter, var ovannämnda beteckningar i Frankrike reserverade för enbart spanska produkter och kunde inte användas på andra villkor än de som uppställts i spansk lagstiftning.

följande åtskillnad mellan begreppen "geografisk ursprungsbeteckning" och "ursprungskännetecken":

"... syftet med en ursprungsbeteckning är att informera konsumenten om att den produkt som bär beteckningen kommer från en bestämd ort eller region eller ett bestämt land. Till detta geografiska ursprung kan vara knutet ett mer eller mindre gott anseende" (punkt 11).

Däremot, "[e]tt ursprungskännetecken ... garanterar förutom produktens geografiska ursprung att varan har tillverkats enligt officiellt antagna kvalitetskrav och tillverkningsnormer och står under myndighetskontroll och att den därför har vissa särskilda egenskaper" (samma punkt).

43. Skyddet i gemenskapsrätten för ursprungskännetecken eller geografiska ursprungsbeteckningar utgör en målsättning av allmänt intresse. Således får en vinproducent inte, i de uppgifter som syftar på vinets framställningsmetod, använda geografiska beteckningar som inte motsvarar vinets verkliga ursprung. [15]

44. Förutom domstolens ovannämnda rättspraxis som slutligen har lett fram till en definition av innehållet i de två omtvistade termerna, ger artikel 2 i förordning 2081/92 [16] följande gemenskapsdefinition:

"2) I denna förordning används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) ursprungsbeteckning [appellation d'origine]: Namn på en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel

— som härstammar från ifrågavarande region, ort eller land,

och

— vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som därtill hör

15 — Dom av den 13 december 1994 i mål C-306/93, SMW Winzersekt (REG 1994, s. I-5555, punkt 25).

16 — Se punkt 38 ovan.

och vars framställning, bearbetning och beredning äger rum i det ifrågavarande geografiska området.

b) geografisk beteckning: Namn på en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel

— som härstammar från ifrågavarande region, ort eller land,

och

— som besitter viss kvalitet, har visst anseende eller äger viss annan egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung och som framställs, bearbetas och bereds i det ifrågavarande geografiska området". [17]

45. Av föregående överväganden framgår att i gemenskapsrätten, och särskilt inom området för särskiljande kännetecken, vartill varumärken hör, är begreppet "geografisk ursprungsbeteckning" ett precist juridiskt begrepp som syftar på ett nödvändigt och direkt kausalsamband mellan varan och platsen varifrån den härrör. Detta kausalsamband kommer av det faktum att varan har vissa speciella detaljer, utmärkande egenskaper eller kvaliteter som hänger samman med dess ursprung. Dessa utmärkande egenskaper kan bero på naturliga faktorer (till exempel råvaror, jord, regionens klimat), tillverkningsmetod eller bearbetning av varan (till exempel traditionell tillverkningsmetod) eller på mänskliga faktorer (till exempel en koncentration av liknande företag i samma region, specialisering vid tillverkningen av vissa varor och upprätthållande av en bestämd kvalitetsnivå). När varorna i fråga är mer allmänt kända får också tillverkningsorten ett anseende så att slutligen bara namnet på platsen i berörda omsättningskretsar hänvisar till varan eller en typ av vara som tillverkas där (till exempel "Limoges" eller "Meissen" för porslin och "Bordeaux" för vin etcetera). [18] Om ovannämnda kausalsamband mellan platsen och varan dessutom förstärks kan namnet på platsen bli gemensam egendom för producenterna i regionen, vilket ger dem ensamrätt att använda detta namn. Denna rätt är i allmänhet erkänd på nationell nivå och även skyddad på gemenskapsnivå.

17 — Jag anser det inte vara nödvändigt att understryka att definitionerna har ett generellt värde och är generellt användbara trots att de endast gäller "i denna förordning".

18 — I dessa fall har det geografiska ordet erhållit, förutom sin ursprungliga bokstavliga betydelse (angivande av en geografisk plats) en andra metaforisk betydelse ("a secondary meaning" på engelska). Det kan hända att den andra betydelsen undanträngер eller ersätter den första vilket är fallet med beteckningen "Baccarat", som jag skall återkomma till nedan.

46. Detta medför, som sökanden riktigt har framhållit, att artikel 3.1 c i direktivet innebär att en geografisk beteckning har en särskiljande egenskap och kan utgöra ett varumärke som utpekar varor från ett särskilt företag, under förutsättning att valet av denna beteckning är "godtyckligt" i den mening som jag ovan har gett detta ord, det vill säga på villkor att det inte utgör eller *skulle kunna* utgöra en geografisk ursprungsbeteckning eller ett ursprungskännetecken. Anledningen härtill är att uppfattningen i dessa fall av den geografiska termen inte framkallar någon särskild association i allmänhetens medvetande, utan det får samma resultat som om man hade hittat på och valt vilket annat ord eller namn som helst.

Om den geografiska beteckningen däremot redan var känd på grund av att den är kopplad till vissa produkter, det vill säga om ett direkt och nödvändigt samband redan har etablerats mellan den geografiska beteckningen och dessa produkter, så kan inte ett enda företag tillägna sig ett monopol på att använda denna beteckning genom att göra den till sitt varumärke. Härvid räcker det att de faktiska villkoren, vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket vars godkännande har begärts (i vissa fall vid tidpunkten för beslutet), är uppfyllda för erhållande av skydd för en geografisk beteckning såsom geografisk ursprungsbeteckning eller ursprungskännetecken (tillverkning på denna plats av produkter som har vissa utmärkande egenskaper), oavsett om den berörda beteckningen redan är registrerad enligt lag eller inte. I själva verket räcker det att beteckningen, [19] enligt den omtvistade bestämmelsens ordalydelse, "i handeln visar ... geografisk(t) ursprung".

47. För att kullkasta ovanstående resonemang har svarandena åberopat de nationella bestämmelserna och den tyska rättspraxisen enligt vilka, som jag har påpekat ovan, en geografisk beteckning i princip inte är ägnad att kunna accepteras som varumärke på grund av sin deskriptiva egenskap och på grund av att beteckningen bör förbli till allas förfogande. Det är för övrigt detta resonemang som den nationella domstolen tycks ha godtagit.

48. Härvid bör för det första observeras att i enlighet med domstolens fasta rättspraxis är "den nationella domstol som skall tolka direktivet vid tillämpningen av nationell rätt — oavsett om det är fråga om bestämmelser som tillkommit tidigare eller senare än direktivet — ... skyldig att i största möjliga utsträckning göra detta mot bakgrund av direktivets lydelse och ändamål för att uppnå det resultat som avses med direktivet" [20]. Detta gäller i allra högsta grad i det nu aktuella fallet där direktivet uttryckligen utesluter en parallell tillämpning av nationella varumärkesbestämmelser (sjätte övervägandet).

19 — Jag använder mig av geografisk beteckning för att hålla mig kort och därför att det är denna beteckning som är i fråga i det aktuella målet. Samma överväganden gäller emellertid även för det "tecken" som enligt ordalydelsen i den omtvistade bestämmelsen kan utpeka det geografiska ursprunget. I sådant fall utgör tecknet en *indirekt beteckning på det geografiska ursprunget* som i det ovannämnda fallet med flaskorna "Bocksbeutel" (se punkt 41 ovan).

20 — Dom av den 20 mars 1997 i mål C-352/95, Phytheron International (REG 1997, s. I-1729, punkt 18).

49. Enligt min mening är svarandens resonemang förenligt med den inriktning som fanns i vissa nationella rättsordningar (däribland den tyska) före antagandet av direktivet beträffande registrering av geografiska benämningar som varumärken, en inriktning som idag borde ha övergivits. I själva verket hade rättsordningarna i medlemsstaterna före antagandet av direktivet i huvudsak två inriktningar som berör den nu analyserade problemställningen. Det fanns en *flexibel* inriktning som i princip accepterade registrering av de aktuella beteckningarna på villkor som väsentligen överensstämmer med dem som jag redogjort för ovan (det handlar särskilt om rättsordningarna i Frankrike, Italien och Benelux), men det fanns också en *sträng* inriktning som i princip vägrade registrering av sådana beteckningar på väsentligen samma grund som har åberopats av sökanden (det handlar särskilt om rättsordningarna i Storbritannien, Tyskland och Skandinavien). [21]

Ett tydligt exempel på den andra inriktningen utgör termen "York", där House of Lords år 1982 slutligen vägrade registrering av ett varumärke för släpvagnar bestående av det ordet med hänvisning särskilt till att "ett geografiskt namn inte prima facie är ägnat att kunna registreras". House of Lords bekräftade även den administrativa myndighetens resonemang att "det förefaller rimligt att dra slutsatsen att släpvagnar eller semi-släpvagnar ... kan komma att tillverkas där [det vill säga i York] i framtiden, om inte förr". [22]

Samma sak inträffade i Tyskland där varumärket "Nola", som påstods att särskilja bantningslivsmedel och grötflingor, vägrats registrering på grund av att det finns en italiensk stad med samma namn i den region där flingorna tillverkades, trots att denna omständighet inte var känd av den tyska genomsnittskonsumenten. På denna punkt fastslog den tyska domstolen att "det kan inte helt uteslutas att (namnet) Nola i framtiden kan komma att användas som en beteckning angående geografiskt ursprung. I synnerhet, om man tar hänsyn till den ökning av handeln mellan Tyskland och Italien som har skett tack vare den gemensamma marknaden, är konkurrenter intresserade av att geografiska namn, även av ringa betydelse, fritt kan användas av alla". [23]

50. Om den nationella domstolen och svarandena har uppfattat att "det är nödvändigt att den geografiska beteckningen förblir till allas förfogande" i den mening som har beskrivits ovan, är denna uppfattning felaktig och inte i överensstämmelse med direktivet.

51. Först och främst är det enda "förfogande" som erkänns av direktivet det kravet att tecknet eller beteckningen för vilken registrering som varumärke har sökts är disponibel, det vill säga att inget annat företag vid referenstidpunkten — i allmänhet dagen för ansökan (artikel 4) — har tillägnat sig det för att beteckna identiska eller liknande varor. Härvidlag skall man undersöka de faktiska förhållandena i det aktuella målet, såsom de förelåg vid referenstidpunkten, utan att ta

21 — Se i detta hänseende Gevers, F.: "Geographical Names and Signs used as Trade Marks" i *European Intellectual Property Review*, 1990, volym 12, s. 285, och Bonnet, G.: "La marque constituée par un nom géographique en droit francais" i *Semaine Juridique*, 1990, II, s. 782.

22 — 1982, FSR 111; se även Gevers, F.: ovannämnda verk (fotnot 21), s. 287.

23 — BGH, 14.1.1963 (GRUR, 1963, s. 469). Se i detta hänseende Rothschild, A.: *Les limites à la protection du nom géographique en tant que marque*, uppsats DESS, Strasbourg, 1985, s. 38 och 39.

hänsyn till hypotetiska situationer som skulle kunna uppkomma i framtiden. Följaktligen, om övriga villkor också är uppfyllda, det vill säga att äldre varumärken inte existerar, skall det nya varumärket accepteras; om det finns ett äldre varumärke, skall det nya varumärket vägras registrering om det äldre varumärkets existens är laglig; om det äldre varumärkets existens inte är lagenlig, skall det nya varumärket accepteras. Detta gäller dock under förutsättning att inte annat uttryckligen föreskrivits i direktivet.

52. Detta gäller även analogivis i fall som i det nu aktuella målet när innehavaren av ett tidigare geografiskt varumärke ansöker om skydd mot ett senare varumärke. Det nya varumärket kan bara accepteras om det äldre varumärket inte är lagenligt vid tidpunkten för innehavarens talan mot den senare (till exempel därför att varumärket var ogiltigt från början och inte har lyckats göra sig gällande i handeln eller därför att det var lagenligt från början men att det senare har inskränkts till en allmän beteckning på grund av innehavarens passivitet [24], etcetera).

53. Dessutom medför den ovan avfärdade uppfattningen en osäkerhet beträffande frågan huruvida en geografisk beteckning skall förbli "disponibel" på sådant sätt att den kan användas som *varumärke* eller som *tilläggsbeteckning* av en annan typ som varorna är märkta med. Anledningen är att om den första hypotesen är den riktiga innebär det att denna uppfattning är klart ologisk. Hur kan man således *idag* vägra, och dessutom av principiella skäl, den som först kom på idén att använda en geografisk term den rätten med motiveringen att detta ord skall förbli tillgängligt för tänkbara konkurrenter som kan framträda *i framtiden*?

54. Om man däremot med "disponibel" avser behovet av att en geografisk term förblir tillgänglig för samtliga intressenter inom alla berättigade användningsområden *förutom* bruk som varumärke, är det problemet helt och hållet löst genom artikel 6.1 b i direktivet på sätt som jag strax skall förklara nedan. [25] I detta fall handlar det emellertid om att begränsa rättsverkan av rätten till ett redan existerande varumärke. Med andra ord utgör behovet av att den geografiska termen förblir tillgänglig för konkurrenterna med avseende på allt annat bruk utom som varumärke överhuvudtaget inte en grund för att vägra innehavaren rätten till varumärket.

24 — Till exempel kan nämnas beteckningen "sherry" som är en översättning till engelska av den spanska geografiska termen Jerez som ursprungligen var bebeckningen på ett vin från denna region i Spanien. På grund av producenternas passivitet har termen använts i stor skala av andra producenter och har därför blivit en allmän beteckning (se i detta hänseende generaladvokaten J.-P. Warners förslag till avgörande i målet kommissionen mot Tyskland, nämnt ovan i fotnot 11, s. 208).
Samma sak gäller inte beteckningarna för varorna "champagne" och "cognac" vilka tillverkas i de franska regionerna med samma namn. Det skall understrykas att det sedan 1919 har varit förbjudet för tyska vinproducenter att använda dessa termer enligt artiklarna 274 och 275 i Versaillesfördraget. Detta skydd har kompletterats av gemenskapslagstiftningen. Se till exempel artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 3309/85 av den 18 november 1985 (EGT L 320, s. 9), numera artikel 6.5 i rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 (EGT L 231, s. 9), som förbjuder producenter av mousserande vin som inte har rätt att använda beteckningen "champagne" att ens indirekt hänvisa till denna beteckning genom att till exempel tala om en "champagnemetod" (se i detta hänseende den i fotnot 15 nämnda domen i målet SMW Wintersekt).

25 — Se nedan punkt 60 och följande punkter.

c) Utmärkande egenskaper

55. Ovanstående föreslagna tolkning överensstämmer med tredje kravet i den omtvistade bestämmelsen, enligt vilken det geografiska ursprunget skall utgöra en "utmärkande egenskap" hos varan. Denna term avser enligt min mening inte bara en allmänt utmärkande egenskap hos varan utan en speciell egenskap som är lämpad att *utmärka* varan och särskilja den. Beträffande en varas ursprung bör man observera att varje vara har ett ursprung i den meningen att den har tillverkats "någonstans". Det faktum att en vara har tillverkats "någonstans" följer av sig själv och är oberoende därav, vilket även gäller det faktum att den har tillverkats av "någon" vid ett visst "tillfälle" och på ett visst "sätt" etcetera. Följaktligen utgör omständigheten att en vara har tillverkats i en fabrik i staden "A" eller i industriområdet till staden "B" inte i sig en *utmärkande egenskap* i det avseende som intresserar oss i det här målet, det vill säga avseende en beståndsdel som kan särskilja varan och utmärka den i förhållande till andra liknande varor. Platsen, sättet och tidpunkten för tillverkningen samt tillverkarens identitet erhåller betydelse och "utmärker" varan först när dessa omständigheter har erhållit en självständig betydelse i handeln i form av till exempel ett renommé eller ett anseende. Anledningen är att i det ovan redogjorda fallet utgör varan, vilken är kopplad till dessa beståndsdelar, del i det renommé, det anseende eller helt enkelt den kvalitet som platsen, sättet för tillverkningen och namnet på tillverkaren hänvisar till.

56. I det aktuella målet är Chiemsee, vilket bekräftas av den nationella domstolen, framförallt känd för att vara semesterort. Man skall dessutom ha i åtanke att man i den omgivande regionen, som kallas Chiemgau, ägnar sig åt turism och jordbruk. Regionen är däremot inte är känd för tillverkning av textilier och kläder, särskilt inte sportkläder. Dessutom fanns inte, vid tidpunkten för sökandens registrering av varumärkena, andra företag i regionen som lagligen använde detta varumärke för liknande varor. [26]

Under dessa omständigheter anser jag att sökandens val av beteckningen "Chiemsee" för att utmärka sina produkter var tillåten enligt 3.1 c i direktivet. I förevarande fall tycks detta ord i själva verket inte ange det geografiska ursprunget utan endast värdesätta de positiva och angenäma känslor som bilden av sjön mitt i ett vackert naturlandskap framkallar i fantasin (som minne av eller förhoppning om ett liv i naturen, semester eller sportaktiviteter). [27]

57. Dessutom förefaller det inte i förevarande fall finnas några andra motiv för att vägra registrering än de som har nämnts i artikel 3.1. Följaktligen bör sökandens val av

26 — I sitt skriftliga yttrande påstår första svaranden att andra företag som är etablerade i regionen kring sjön använder beteckningen "Chiemsee" för att kännetecknа de kläder som de tillverkar. Dessa omständigheter framgår emellertid inte av beslutet om hänskjutande och kan alltså inte åberopas med giltig verkan (se den i fotnot 20 nämnda domen i målet Phyterthon International, punkterna 11— 14).

27 — Se dom av den 7 maj 1997 i de förenade målen C-321/94, C-322/94, C-323/94 och C-324/94, Pistre m. fl. (REG 1997, s. I-2343, punkterna 37 och 38).

nämnda geografiska ord vara tillräckligt originellt och "godtyckligt" i den mening som har beskrivits ovan och förenligt med artikel 2. Även sökandens varumärken som uteslutande består av denna beteckning är skyddade och ger denne ensamrätt att bruka dem. Särskilt ger varumärkena sökanden rätt att motsätta sig svarandenas bruk av varumärkena a, b och c, eftersom dessa är antingen identiska eller liknar sökandens äldre varumärken och dessutom används för att utmärka identiska eller liknande varor så att det finns en påtaglig risk för förväxling i allmänhetens medvetande i den meningen att den skulle kunna tro att alla varorna härstammar från samma företag.

58. Om sökandens varumärken inte strider mot artikel 3.1 är det inte nödvändigt att fastställa om varumärkena har förvärvat särskiljningsförmåga genom "bruk" i enlighet med artikel 3.3. Anledningen är att ett villkor för att tillämpa denna bestämmelse är att varumärket som inledningsvis saknade särskiljningsförmåga, vilket inte var fallet i det aktuella målet, skall har förvärvat denna senare genom bruk.

59. Eftersom beteckningen "Chiemsee" mot bakgrund av omständigheterna i målet inte faller under förbudet i artikel 3.1 c, saknas det enligt min mening anledning att pröva frågan som reses i tredje delen av första frågan i begäran om förhandsavgörande då denna prövning förutsätter att berörda beteckningar *faller* under ifrågavarande bestämmelse. [28]

60. Genom den andra delen av första frågan frågar den nationella domstolen om man, för att tolka artikel 3.1 c, måste ta hänsyn till artikel 6.1 b i direktivet.

61. Denna fråga skall besvaras nekande.

62. Artikel 6 har till syfte att mildra effekterna av den ensamrätt till varumärket som föreskrivs i artikel 5 i direktivet. Detta betyder att varumärket redan har registrerats och är skyddat. Följaktligen har varumärket klarat den kontroll som syftar till att utreda om varumärket uppfyller de positiva och negativa villkoren i artiklarna 2.1 och 3.1, varibland man även finner villkoren i artikel 3.1 c i direktivet. Om frågan huruvida artikel 6 är tillämplig följaktligen inte kan ställas förrän senare så har artikeln i fråga inte någon direkt inverkan på tolkningen av den i målet aktuella bestämmelsen.

28 — Jag vill bara påpeka att för att avgöra om en geografisk beteckning utpekar det geografiska ursprunget i den mening som jag ovan har beskrivit denna term i artikel 3.1 c, måste man ta hänsyn till den plats där tillverkning, beredning eller bearbetning av varan sker, antingen i sin helhet eller i väsentlig del därav (se definitionen i artikel 2.2 b i förordning nr 2081/92).

63. Det är möjligt att den nationella domstolen vill veta vilka begränsningar som åläggs skyddet av en lagenligt sammansatt geografisk beteckning med hänsyn till det intresse tredje man har att använda det inom ramen för sin näringsverksamhet.

64. Om så är fallet bör det påpekas att tredjeman i vart fall inte har rätt att använda den ifrågavarande beteckningen såsom varumärke då en sådan användning skulle strida mot innehavarens ensamrätt till varumärket. Tredjeman har emellertid dels en rätt att använda indirekta beteckningar (till exempel omskrivningar eller bilder) [29] som anger samma geografiska ursprung, dels vid behov själva den geografiska beteckningen som adress på handlingar eller uppgifter, förutom varumärket, som berör deras varor eller näringsverksamhet i allmänhet, givet att den används i enlighet med god affärssed inom det berörda området för näringsverksamheten. Således har de rätt att använda nämnda beteckning såsom geografisk term (det vill säga i dess ursprungliga och bokstavliga betydelse) i kommersiell korrespondens, i annonser i tidningar eller i märkningen av varan, etcetera. [30]

29 — Till exempel ett foto eller en video av Chiemsee som utgör bakgrund i reklam för produkter som till och med kan vara likvärdiga med kärandens.

30 — Jag kan till exempel inte se varför man skulle förbjuda försäljningen i souvenirbutiker runt sjön av skjortor och andra souvenirer som har ett märke med namnet "Chiemsee", vilket är vanligt i turistregioner. Därutöver kan frågan uppkomma om denna försäljning måste uppfylla särskilda villkor (det skulle till exempel kunna krävas att bruket av beteckningen skall vara begränsat till vad som är absolut nödvändigt, att varorna inte använder ett lagenligt varumärke på ett sätt som ger ett intryck av att det är varumärket "Chiemsee", att dessa varor inte placeras i närheten av sådana varor som lagligen har detta varumärke, samt att denna term omnämns med ett typsnitt som inte orsakar risk för förväxling, etcetera).

Vad ovan beträffar bör nämnas det öde som drabbade beteckningen "Baccarat". Baccarat är en by i Lorraine som inte var särskilt känd fram till dess att en tillverkare av kristall etablerade sig där för ett par decennier sedan och använde byns namn som varumärke på sina produkter. Dessa produkter har skaffat sig ett sådant renommé över hela världen att ordet "Baccarat" för den breda allmänheten utpekar de ifrågavarande produkterna och inte själva byn. I denna by och dess omgivningar etablerade sig andra tillverkare av kristall varav en som hade sitt huvudkontor i Baccarat använde detta namn i sin korrespondens. De franska domstolarna ansåg, med rätta, att varumärkesskyddet för det bolag som var innehavare av varumärket inte kunde gå så långt som att förbjuda det andra företaget från att använda ordet på det legitima sätt som beskrivits ovan. [31]

B — *Andra frågan*

65. Genom sin andra fråga vill den nationella domstolen i huvudsak veta om en geografisk term som i sig själv inte kan registreras som varumärke inte desto mindre kan registreras på grund av att den har inarbetats i handeln till följd av dess bruk samt även vilka krav som ställs för att varumärket skall anses inarbetat.

31 — Se cour d'appel de Nancy, dom av den 21 februari 1980 (PIBD, 1980, III, 227), och Cour de cassation (handelsavdelningen), dom av den 17 maj 1982 (PIBD, 1982, nr 312, III, 238). Se i detta hänseende Bonnet, G.: ovannämnda verk (fotnot 21), s. 786, och Rothschild, A.: ovannämnda verk (fotnot 23), s. 33.

66. Anledningen till tvisten är att det föreligger en konflikt mellan svarandenas nya varumärken, för vilka de har ansökt om registrering, och de varumärken som sökanden har registrerat tidigare.

67. Först och främst bör man konstatera att artikel 3.3 utgör ett undantag från artikel 3.1 b, c, och d. Detta betyder i förevarande fall att ett varumärke som består av en geografisk beteckning och som inte var ägnad att kunna registreras eller som skulle kunna ogiltigförklaras på grund av att den saknar särskiljningsförmåga, i synnerhet därför att den faller under artikel 3.1 c, skulle kunna registreras och inte längre riskera att ogiltigförklaras om beteckningen senare har förvärvat särskiljningsförmåga på grund av bruk. Ett villkor för att artikel 3.3 skall vara tillämplig är följaktligen att det berörda varumärket faller under artikel 3.1 c.

68. Jag har redan redovisat min åsikt enligt vilken sökandens varumärken redan från början hade särskiljningsförmåga och alltså inte faller under artikel 3.1 c. Om denna uppfattning är riktig är artikel 3.3 inte tillämplig i förevarande fall och följaktligen behöver den andra frågan inte besvaras. För fullständighetens skull skall jag i alla fall i korthet beröra de problem som denna sista fråga tar upp.

69. Både varumärken som i sig själva har särskiljningsförmåga och de som har förvärvat det senare på grund av bruk kan registreras enligt direktivet därför att de uppfyller, även om det är på olika sätt, ett varumärkes huvudsakliga funktion, nämligen att särskilja ett företags produkter och att utmärka dem i förhållande till liknande produkter från andra företag.

70. I direktivet förklaras inte vilken typ av "bruk" av varumärket som krävs för att det skall förvärva särskiljningsförmåga. Eftersom detta bruk emellertid leder till att innehavaren erhåller en gemenskapsrättighet, det vill säga en rätt till varumärket vars innehåll och räckvidd i sin helhet definieras i direktivet, har detta begrepp en gemenskapsrättslig innebörd och skall tolkas enhetligt i alla medlemsstater. Det är i huvudsak av denna anledning som man inte kan ta hänsyn till relevant nationell lagstiftning i medlemsstaterna. Såsom sökanden och kommissionen riktigt har anfört i sina skriftliga yttranden, kan man således inte ta hänsyn till den rådande inställningen i tysk rättspraxis att det är nödvändigt att geografiska beteckningar förblir till allas förfogande, eftersom denna inställningen som jag har påpekat ovan strider mot direktivet. På samma sätt kan man inte ta hänsyn till den subtila skillnad som görs i tysk rätt mellan "notorietet" och "inarbetning" i handeln.

71. Enligt min mening bör bruket *för det första* ha pågått under en rimlig tid, vilket bör

lämnas åt den nationella domstolen att bedöma. Då ges en möjlighet att pröva varumärkets hållbarhet för att undvika att tillfälliga eller konjunkturberoende varumärken ökar i antal som inte är avsedda att användas under en längre tid. Dessutom ger man de som har ett berättigat intresse av denna fråga den tid som krävs för att göra gällande sina invändningar och motsätta sig registrering av varumärket.

72. *För det andra* måste den berörda omsättningskretsen få insikt i att varumärket kännetecknar varorna från ett speciellt företag. Denna omsättningskrets består huvudsakligen av varornas konsumenter inom den berörda branschen. Den består i princip även av handlare och företag som säljer liknande varor liksom företag som tillverkar sådana varor. Dessa kategorier, i huvudsak den sistnämnda, bör emellertid behandlas med försiktighet. Anledningen är, framförallt av konkurrensskäl, att dessa kategorier kan ha ett särskilt intresse av registrering av varumärket eller vägran att registrera detsamma och att deras ställningstagande därvid inte saknar baktanke. [32]

Särskilt beträffande de procenttal som den nationella domstolen nämner bör denna fråga i princip lämnas åt den nationella domstolen att bedöma beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Mot bakgrund av att artikel 3.3 är en undantagsbestämmelse, bör denna emellertid tolkas restriktivt. Eftersom problemet i större utsträckning rör utbredningen och betydelsen av varumärkets mottagargrupp hos den allmänhet till vilken det riktar sig än bedömningen av dess värde, dess kvalitet och mer allmänt dess innehåll, bör man även ta stor hänsyn till kvantitativa kriterier. Härvidlag anser jag att minst 50 procent är en rimlig gräns för när man kan tala om inarbetning av varumärket på marknaden.

73. Vad *slutligen* beträffar den uppmärksamhet som varumärket har fått måste det medges att det inte räcker att allmänheten har uppfattat existensen av ytterligare ett varumärke på marknaden. Allmänheten måste vara övertygade om att varorna med det aktuella varumärket hänger samman med ett speciellt företag. [33]

74. De särskilda bevismedel som kan användas för att påvisa ett varumärkes särskiljningsförmåga styrs i sin helhet av gällande processrättsliga bestämmelser beträffande bevisning i medlemsstaterna och det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma dessa bevismedel. [34] Det skall emellertid påpekas att de nationella rättssystemens processuella obero-

32 — Till exempel har ett företag som saluför liknande varor eventuellt ett intresse av att varumärket inte registreras i hopp om att erövra en del kunder under tiden ett konkurrentföretag på nytt måste marknadsföra sina varor på marknaden under ett annat varumärke. Det är också troligt att ett företag som delvis påverkas av det nya varumärket trots detta favoriserar dess registrering på grund av att det kan åsamka en annan viktigare konkurrent en jämförelsevis större skada.

33 — Detta betyder självklart inte att denna övertygelse måste har uppnåtts endast genom köp av dessa varor.

34 — Se dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (REG 1994, s. I-2789, punkterna 18— 20, svensk specialutgåva, volym 15).

ende inte är obegränsat när bevistemat rör genomförandet av ett faktiskt villkor som i sin tur är underställt tillämpningen av en gemenskapsbestämmelse. Härvid kan antas att i vart fall vissa allmänna regler kan härledas från direktivet i sin helhet.

75. Först och främst måste bevismedlen vara adekvata, det vill säga motsvara bevistemat. Om det som skall bevisas i det aktuella målet inte är en varas kommersiella framgång på marknaden utan den uppmärksamhet som varumärket har fått hos allmänheten, det vill säga uppfattningen om sambandet mellan varumärket och ett givet företag, skall bevismedlen tillåta en utvärdering av omfattningen och intensiteten av denna uppmärksamhet. Följaktligen kan inte den bevisning som har åberopats av sökanden anses vara adekvat bevisning, såsom till exempel varumärkets omsättning, reklamutgifter eller recensioner publicerade i pressen, eftersom dessa omständigheter mer rör företagets ekonomiska utveckling än det aktuella problemet. I gengäld får den bevisning som har föreslagits av kommissionen anses vara adekvat, till exempel yttrande från en relevant handelskammare, från yrkessammanslutningar eller från expertorganisationer.

76. Dessutom får det antas att om det föreligger flera i princip adekvata bevismedel, är det inte tillåtet att a priori begränsa dessa i praktiken eller, ännu viktigare, genom lagstiftning. Således kan inte den tendens som framgår av de tyska domstolarnas rättspraxis anses vara förenlig med direktivet, vilken grundar sig enbart eller principiellt på opinionsundersökningar. Sammanfattningsvis bör parterna ha möjlighet att lägga fram all den bevisning för eller emot som de förfogar över. Det ankommer på den nationella domstolen att i sak bedöma all framlagd bevisningen och därvid eventuellt lägga större vikt vid vissa omständigheter än vid andra.

77. Vad särskilt beträffar opinionsundersökningarna kan de inte anses vara inadekvata, [35] men de bör användas sparsamt och med försiktighet, särskilt vad avser deras representativitet och deras objektivitet.

Det institut som utför undersökningen bör härvidlag tillhandahålla garantier för att de är riktiga och tillförlitliga med hänsyn till den institutionella ram inom vilken det verkar (till exempel ett universitetsinstitut), till dess specialiserade yrkeskompetens (till exempel ett seriöst opinionsundersökningsföretag) samt till det faktum att detta institut visat sig var bäst lämpat med hänsyn till omständigheterna (till exempel samtliga parters gemensamma val av en expert).

Därutöver bör både det representativa genomsnitt av befolkningen som har intervjuats liksom de ställda frågorna uppfylla de kriterier som har definierats härovan; i annat fall kan opinionsundersökningen varken beaktas helt eller delvis.

35 — Dom av den 9 december 1965 i de förenade målen 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 till 47/63, 50/63 och 51/63, Laminoirs de la Providence m. fl. (REG 1965, s. 1123), och dom av den 29 februari 1984 i mål 37/83, Rewe-Zentral (REG 1984, s. 1229).

VII — Förslag till avgörande

78. Med hänsyn till vad ovan anförts föreslår jag att den nationella domstolens frågor skall besvaras enligt följande:

1) Ett varumärke som endast består av en geografisk term strider inte mot artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, om denna term är påhittad eller okänd för den breda allmänheten eller om det inte finns något direkt eller nödvändigt ursprungssamband mellan den vara som varumärket avser och den geografiska region som termen avser, ett samband som i huvudsak följer av den omständigheten att denna region är eller kan bli känd därför att det där redan tillverkas liknande produkter, som uppskattas av konsumenterna för att de är speciella eller för att de är av hög kvalitet.

2) Ett varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga i den meningen som avses i artikel 3.3 första meningen i direktivet om det enligt den nationella domstolens uppfattning följer av relevanta upplysningar att dess bruk, under en rimlig period före det att ansökan har inlämnats, har övertygat ifrågavarande konsumenter om att den produkt som varumärket avser kommer från ett visst företag.