FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 31 januari 2002 [1]

1. Förevarande tolkningsfråga är den första som ställs av Beneluxdomstolen och avser hur särskiljningsförmågan hos sammansatta ordmärken skall bedömas. Denna fråga är, i ett liknande sammanhang, bland annat föremål för EG-domstolens bedömning i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux-Merkenbureau. Detta mål avser en tolkningsfråga som ställts av appellationsdomstolen i Haag, Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bakgrund till målet vid den nationella domstolen

2. Campina ansökte den 18 mars 1996 hos Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesmyndighet, nedan kallad varumärkesmyndigheten) om att få varumärket BIOMILD registrerat för varor i klasserna 29, 30 och 32 (livsmedel och drycker).

3. I skrivelse av den 3 september 1996 tillställde varumärkesmyndigheten Campina ett sådant meddelande som föreskrivs i artikel 6 bis tredje stycket i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken (Eenvormige Beneluxwet, nedan kallad den enhetliga lagen). Campina bestred de skäl som anförts i skrivelsen, men varumärkesmyndigheten meddelade den 7 mars 1997 att den avslog ansökan avseende det begärda varumärket. Campina vände sig därefter till appellationsdomstolen i Haag, Gerechtshof te 's-Gravenhage, och väckte talan med stöd av paragraf 6 ter tredje stycket i den enhetliga lagen. Denna talan ogillades av domstolen.

4. Bio är ett prefix som ofta används för att ange äktheten hos ett livsmedel, medan mild betyder just mild i det nederländska språket. Biomild är ett nytt ord i den meningen att det inte fanns i den nederländska vokabulären innan ansökan om registrering gjordes. Det finns synonymer för såväl bio som för mild, vilka rimligen kan användas när det gäller att klargöra för allmänheten att den produkt som avses kännetecknas av en kombination av de egenskaper som dessa termer står för.

5. Campina har använt märket BIOMILD i stor skala sedan september 1996, och genomfört en omfattande reklamkampanj

1 — Originalspråk: spanska.

för de produkter som säljs med detta märke. När så varumärkesbyrån avslog ansökan om registrering av det begärda varumärket (den 7 mars 1997) borde den ha ansett att särskiljningsförmågan hos det aktuella tecknet hade ökat väsentligt eller att det åtminstone blivit inarbetat genom dess allmänna användning.

6. Målet vid den nationella domstolen överklagades till Hoge Raad, som ställde ytterligare tolkningsfrågor till Beneluxdomstolen.

7. Beneluxdomstolen bedömde att det, för att besvara tre av dessa frågor, var nödvändigt att tolka artiklarna 2 och 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1998 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat direktivet), eftersom uttrycket all särskiljningsförmåga i den enhetliga lagen sammanfaller med uttrycket särskiljningsförmåga i direktivet (och med motsvarande uttryck i Pariskonventionen).

Tolkningsfrågorna

8. Beneluxdomstolen beslutade den 20 juni 2000 att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till Europeiska gemenskapernas domstol:

"1) Skall artiklarna 2 och 3.1 i direktivet tolkas på så sätt att vid bedömning av om ett tecken som utgörs av ett nytt ord som består av olika delar har tillräcklig särskiljningsförmåga för att tjäna som varumärke för varorna i fråga skall denna fråga i princip besvaras jakande, även om var och en av dess delar saknar särskiljningsförmåga förutom att bedömningen blir annorlunda endast när ytterligare omständigheter föreligger, till exempel om det nya ordet är ett för varje person tydligt och lättförståeligt uttryck för en kommersiellt viktig kombination av egenskaper vilka inte kan beskrivas med något annat ord än det nya ordet?

2) Skall, om fråga A besvaras nekande, ett kännetecken som utgör ett nytt ord bestående av olika delar som alla var för sig saknar särskiljningsförmåga för varorna i fråga enligt artikel 3.1 i direktivet också anses sakna särskiljningsförmåga och skall det motsatta

endast gälla då ytterligare omständigheter föreligger som gör att värdet av summan av delarna är större än deras sammanlagda enskilda värden, till exempel om det nya ordet ger uttryck för viss kreativitet?

3) Blir svaret på fråga B ett annat om det finns synonymer för varje beståndsdel av kännetecknet, vilket medför att de av sökandens konkurrenter som önskar visa allmänheten att även deras produkter kan tillskrivas den kombination av egenskaper som beskrivs av det nya ordet också kan göra detta genom att använda dessa synonymer?"

Bedömning av tolkningsfrågorna

9: Som redan tidigare påpekats liknar Beneluxdomstolens tolkningsfrågor de tolkningsfrågor som ställts av Gerechtshof te 's-Gravenhage i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux-Merkenbureau, avseende registrering av varumärket Postkantoor.

10. På grund härav hänvisar jag till vad jag anfört i mitt förslag till avgörande i detta mål, i synnerhet till punkterna 35–48 och 65–76.

Förslag till avgörande

11. Jag föreslår att domstolen skall besvara begäran om förhandsavgörande från Beneluxdomstolen enligt följande:

"1) Vid bedömningen av huruvida ett tecken kan utgöra ett varumärke skall den behöriga myndigheten enligt rådets första direktiv 89/194/EEG av den

21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar beakta tecknet sådant det lämnats in samt övriga relevanta omständigheter, såsom möjligheten att uppnå särskiljningsförmåga genom användning, eller risken för att en normal konsument förväxlar eller blir vilseledd av varumärket, och alltid i förhållande till ifrågavarande produkter eller tjänster.

2) Vad avser varumärken som består av ord skall den deskriptiva karaktären inte endast bedömas utifrån vart och ett av orden i sig utan även utifrån den helhet som de utgör. Varje märkbar avvikelse i 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 särskiljningsförmåga. I detta avseende skall en avvikelse anses märkbar när den påverkar betydelsefulla beståndsdelar i tecknets form eller innebörd."