FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 19 februari 2004 [1]

1. Förevarande överklagande [2] rör frågan huruvida uttrycket New Born Baby får registreras som ett gemenskapsvarumärke för dockor och deras tillbehör, eller huruvida registrering skall vägras på grund av att det uteslutande utgör upplysningar vilka i handeln visar varornas egenskaper och/eller på grund av att dessa upplysningar inte ger varumärket särskiljningsförmåga.

Tillämplig lagstiftning

2. I artikel 4 i förordningen om gemenskapsvarumärken [3] föreskrivs följande: "Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, ... förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

3. I artikel 7 föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken 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.

..."

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Överklagande av förstainstansrättens dom av den 3 oktober 2001 i mål T-140/00, Zapf Creation mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. II-2927).

3 — 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).

4. Enligt artikel 12 b ger gemenskapsvarumärket inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sådana uppgifter som anges i artikel 7.1 c, förutsatt att de används i enlighet med god affärssed.

Förfarandet

5. Den 6 oktober 1997 ingav Zapf Creation AG (nedan kallat Zapf) till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) en ansökan om registrering av uttrycket New Born Baby som gemenskapsvarumärke avseende "[l]eksaksdockor och tillbehör till dessa dockor i form av leksaker" i klas. 28 i Niceöverenskommelsen [4].

6. Granskaren vid harmoniseringsbyrån avslog ansökan med motiveringen att kännetecknet New Born Baby var beskrivande i förhållande till de berörda produkterna och helt saknade särskiljningsförmåga. Tredje överklagandenämnden ansåg att granskaren hade stöd för sin tillämpning av artikel 7.1 b och c i varumärkesförordningen. Enligt överklagandenämnden hade orden New Born Baby en klar betydelse på engelska. Den berörda allmänheten skulle omedelbart förstå att dockorna hade den egenskapen att de liknade en nyfödd baby. Sådana ord måste hållas tillgängliga för konkurrenterna för att de skall kunna informera allmänheten om egenskaperna på deras produkter. Tillbehören var särskilt utformade för denna typ av dockor. Uttrycket som helhet var uppenbart beskrivande i förhållande till varornas egenskaper och det saknade en fantasifull beståndsdel som skulle ha kunnat göra det särpräglat.

7. Zapf överklagade detta beslut till förstainstansrätten. Zapf anförde tre grunder i sak som avser att artikel 7.1 b och artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 hade åsidosatts och att tidigare nationella registreringar inte hade beaktats, samt en formell grund som avser att rätten till försvar hade åsidosatts. Förstainstansrätten biföll talan med stöd av grunderna angående åsidosättandet av varumärkesförordningen och ogiltigförklarade därvid överklagandenämndens beslut utan att pröva de andra två grunderna.

8. Förstainstansrätten ansåg med hänvisning till artikel 7.1 c att orden New Born Baby varken utvisade kvaliteten, den avsedda användningen eller någon annan egenskap hos dockornas eller deras tillbehör. Under alla omständigheter ansåg förstainstansrätten att ett kännetecken som beskriver det som en leksak föreställer endast kan anses beskriva denna leksak om målgruppen vid beslutet att köpa den likställer denna leksak

4 — Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för varumärkesregistrering.

med det som den föreställer. Detta hade varken konstaterats i överklagandenämndens beslut eller åberopats av harmoniseringsbyrån vid förstainstansrätten. Tillbehören varken liknade eller var avsedda för nyfödda babyar, och det fanns inte något direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande kännetecknet och dessa tillbehör som sådana. [5]

9. Förstainstansrätten erinrade med hänvisning till artikel 7.1 b om att överklagandenämnden ansett att kännetecknet hade bristande särskiljningsförmåga på grund av att det var beskrivande och på grund av att det överhuvudtaget saknade inslag av fantasi. Överklagandenämnden hade emellertid för det första felaktigt ansett att kännetecknet omfattades av förbudet i artikel 7.1 c, vilket innebar att dess fortsatta resonemang grundades på en felaktig rättstillämpning och därför inte kunde godtas. För det andra ansåg förstainstansrätten att det tydligt framgick av rättspraxis att ett kännetecken inte kan anses ha bristande särskiljningsförmåga enbart på grund av att det saknar inslag av fantasi. [6]

10. Harmoniseringsbyrån har överklagat domen och anfört de tre nedan angivna grunderna till stöd för klagandet.

5 — Punkterna 21–33 i domen.

6 — Punkterna 37–42 i domen och där angiven hänvisning till dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film (CINE-ACTION) (REG 2001, s. II-379), punkt 31, och i mål T-36/99, Taurus-Film (CINE-COMEDY) (REG 2001, s. II-397), punkt 31.

11. Förenade kungariket har intervenerat till stöd för klaganden.

Huruvida överklagandet kan upptas till sakprövning

12. Zapf har gjort gällande att eftersom det i artikel 111.3 i varumärkesförordningen föreskrivs att "byrån skall företrädas av sin direktör" är det direktören som skall väcka alla typer av talan vid eller inge ett överklagande till domstolen. Överklagandet ingavs emellertid av harmoniseringsbyrån "genom ombuden Detlef Schennen, gruppchef vid rättstjänsten, och Carina Røhl Søberg, medarbetare vid rättstjänsten".

13. Harmoniseringsbyrån har ingivit ett beslut som fattats av dess direktör den 30 november 1998, vilket grundas på artiklarna 111.3 och 119.2 f [7] i förordningen. I detta beslut ges chefen för rättstjänsten behörighet att efter att ha rådgjort med den biträdande chefen för rättsliga frågor utse de ombud som skall företräda harmoniseringsbyrån vid domstolen och förstainstansrätten. Schennen och Søberg, liksom Von Mühlen-

7 — Enligt vilka direktören "får delegera sina befogenheter".

dahl som företrädde harmoniseringsbyrån vid förhandlingen, tycks ha utsetts med stöd av detta beslut.

14. Zapf har hävdat att man måste göra en åtskillnad mellan ingivande av ett överklagande, varvid direktören företräder harmoniseringsbyrån, och ombudets handläggning av överklagandet.

15. Enligt min mening kan Zapfs invändning inte godtas.

16. I artikel 19 första stycket i domstolens stadga föreskrivs följande: "Staterna och gemenskapens institutioner skall vid domstolen företrädas av ett ombud som skall utses för varje ärende; ombudet får biträdas av en rådgivare eller av en advokat." I artikel 37.1 första stycket i rättegångsreglerna föreskrivs följande: "Originalexemplaret av varje inlaga skall vara undertecknat av parternas ombud eller advokat."

17. Det förhållandet att två medarbetare vid harmoniseringsbyråns rättstjänst, vilka utsetts i enlighet med de berörda interna föreskrifterna vid harmoniseringsbyrån, har ingett och undertecknat överklagandet står enligt min mening i överensstämmelse med dessa bestämmelser.

Windsurfing Chiemsee och Baby-Dry

18. Både harmoniseringsbyrån och Förenade kungariket har från en allmän synvinkel uttryckt oro över att domen i målet Baby-Dry [8] skulle kunna tolkas på så sätt att det med stöd av artikel 12 b i varumärkesförordningen inte längre finns ett behov av att hålla beskrivande uttryck tillgängliga för allmänt bruk, vilket i sådana fall skulle strida mot domstolens tidigare dom i målet Windsurfing Chiemsee [9] med hänsyn till att artikel 7.1 c [10] har till "syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla". Enligt Zapfs åsikt är detta uttalande i domen i målet Windsurfing Chiemsee efter domen i målet Baby-Dry inte längre giltigt.

19. Det står nu emellertid klart att en eventuell konflikt mellan de två domarna har avgjorts genom domstolens nyligen

8 — Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), särskilt punkt 37.

9 — Domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999, s. I-2779), särskilt punkt 25.

10 — I domen är det fråga om artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet (rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s.178), vars lydelse är identisk med den i artikel 7.1 c i varumärkesförordningen.

meddelade dom i målet Doublemint. [11] Syftet med artikel 7.1 c är att säkerställa att beskrivande uttryck kan användas fritt av alla.

Den första överklagandegrunden

Parternas argument

20. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen har tillkämpat artikel 7.1 c i varumärkesförordningen felaktigt vad avser "dockor i form av leksaker". Enligt denna bestämmelse får uttryck inte registreras som kan användas för att informera potentiella kunder om arten och den tänkbara användningen av produkten. Artikeln omfattar uttryck som kan utpeka egenskaper inte bara hos produkten som sådan utan även hos det som produkten föreställer. Det som är avgörande är om uttrycket uppfattas som en beskrivning, oavsett vilken inverkan den har på beslutet att köpa produkten, och om beskrivningen avser en viss typ av produkt till skillnad från en egenskap som kan särskilja produkter som kommer från en viss näringsidkare.

21. Ansökan om registrering skall avslås med stöd av artikel 7.1 c om ett uttryck enbart består av beståndsdelar som, vid normal användning och från konsumentens synvinkel, kan användas för att utpeka den ifrågavarande typen av produkt. Det kan antingen vara fråga om ett direkt utpekande eller att en av dess väsentliga egenskaper anges. Om det föreligger en noterbar skillnad mellan det uttryck som ansökan avser och det som används i vanligt språkbruk av den relevanta konsumentgruppen, kan det innebära att uttrycket får särskiljningsförmåga och att det därmed kan registreras. [12] Det beskrivande innehållet måste vara sådant "att den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband" mellan detta och produkterna i fråga. [13]

22. Förenade kungariket har gjort gällande att det test som användes av förstainstansrätten, nämligen att "målgruppen omedelbart och utan ytterligare eftertanke förstod att kännetecknet New Born Baby utvisar en kvalitet eller en annan beskaffenhet hos leksaksdockorna", är alltför stränga och inte motiverat med hänsyn till lydelsen i artikel 7.1 c. Det är heller inte nödvändigt att uttrycket beskriver dockorna som sådana för att ansökan om registrering skall kunna avslås. Det är uppenbart att uttrycket New Born Baby beskriver en väsentlig egenskap hos dockor som föreställer nyfödda babyar.

11 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkterna 31 och 32. Se även punkterna 25 och 26 i den domen och punkterna 91–98 i mitt förslag till avgörande i det målet. Vad gäller varumärkesdirektivet, se även de ännu färskare domarna av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor) (REG 2004, s. I-1619), punkt 55, och i mål C-265/00, Campina Melkunie (Biomild) (REG 2004, s. I-1699), punkt 35.

12 — Domen i målet Baby-Dry, punkt 40.

13 — Domarna i de ovan i fotnot 6 nämnda målen CINE-ACTION och CINE-COMEDY, punkt 27 i båda målen.

23. Zapfs anser att harmoniseringsbyrån inte har fastställt att uttrycket New Born Baby förekommer i ordböcker i den formen eller utgör ett allmänt språkbruk som uppfyller kraven såvitt avser konventionell satsbyggnad i engelska. Förstainstansrätten ansåg att så inte var fallet, och denna bedömning var riktig. Men även om så skulle vara fallet kan uttrycket enbart utpeka levande babyar och inte dockor. Ett beskrivande innehåll som syftar på dockor kan endast vara indirekt och gör det inte möjligt för "den berörda allmänheten [att] omedelbart och utan ytterligare analys ... se ett konkret och direkt samband". Förstainstansrätten har tillkämpat det korrekta kriteriet. Dessutom utgör förstainstansrättens konstaterande att uttrycket New Born Baby inte är direkt beskrivande vare sig för dockor eller för tillbehör till dockor en bedömning av de faktiska omständigheterna som inte kan prövas av domstolen. [14]

Bedömning

24. Även om domstolen inte har någon behörighet att pröva förstainstansrättens konstaterande eller bedömningar avseende faktiska omständigheterna, kan den pröva förstainstansrättens rättsliga tillämpning av de konstaterade faktiska omständigheterna. [15]

25. Zapf har under alla omständigheter fel i den mån det försöker göra gällande att förstainstansrätten ansåg att uttrycket New Born Baby inte betyder nyfödd baby. Denna betydelse som fastställts av överklagandenämnden, även om dess beslut inte upprätthölls, utgör en faktisk omständighet på vilken förstainstansrätten grundade sin rättsliga bedömning. Punkterna 24–27 i den överklagade domen har följande lydelse:

"Vad avser leksaksdockorna har överklagandenämnden i punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet endast konstaterat att ordkombinationen New Born Baby betyder nyfödd baby och att 'den berörda allmänheten som konfronteras med det varumärke som ansökan avser kommer att, med hänsyn till det helhetsintryck som detta ger, omedelbart och utan ytterligare analys förstå att leksaksdockorna har den särskilda egenskapen att de föreställer nyfödda babyar'.

Om det i detta avseende antas att kännetecknet New Born Baby skulle kunna anses som beskrivande i förhållande till de dockor som det avser, är detta övervägande inte tillräckligt för att fastställa att det ifrågavarande kännetecknet beskriver själva dockorna.

Ett kännetecken som beskriver det som en leksak föreställer kan endast anses beskriva denna leksak om målgruppen vid beslutet att köpa den likställer denna leksak med det

14 — Dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung mot harmoniseringsbyrån (Companyline) (REG 2002, s. I-7561), punkt 22 och där angiven rättspraxis.

15 — Se exempelvis domen i det ovan i fotnot 14 nämnda målet Companyline, punkt 21.

som den föreställer. Det ifrågasatta beslutet innehåller inte något sådant konstaterande. Det kan vidare konstateras att harmoniseringsbyrån varken i sitt svaromål eller i sina svar på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen har hävdat att målgruppen, det vill säga personer som vill köpa leksaker, hade en sådan uppfattning av de ifrågavarande varorna.

Överklagandenämnden har således inte visat att målgruppen omedelbart och utan ytterligare eftertanke förstod att kännetecknet New Born Baby utvisar en kvalitet eller en annan beskaffenhet hos leksaksdockorna."

26. Resonemanget är enligt min uppfattning uppenbart felaktigt.

27. Det är sant att ett kännetecken som beskriver det som en leksak föreställer inte kan anses direkt beskriva denna leksak. I artikel 7.1 c får varumärken inte registreras "som endast består av kännetecken 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" (min kursivering).

28. Det utgör en väsentlig egenskap hos många leksaker, och samtliga leksaker som normalt är klassade som dockor, att de föreställer någonting. Egenskaperna hos en leksaksmotorcykel skiljer sig från egenskaperna hos en leksaksgiraff, och det är uppenbart att potentiella köpare kommer att uppfatta dessa som utvisande leksakens art (och som relevant för deras inköpsbeslut). I handeln är uttrycken motorcykel och giraff (eller racermotorcykel, babygiraff och så vidare) viktiga för både köpare och säljare för att visa vilken klass eller underkategori som leksaken i fråga tillhör. Det skulle med säkerhet inte vara förenligt med artikel 7.1 c att registrera uttrycken giraff eller motorcykel för den relevanta leksaksklassen. Situationen är densamma för en barndocka som föreställer en nyfödd baby, en prinsessa, en soldat eller något annat slags person.

29. Det är således inte nödvändigt för att artikel 7.1 c skall vara tillämplig att en potentiell kund kan likställa [16] det som föremålet föreställer med själva föremålet i sig. För det fall den väsentliga egenskapen hos en produkt är att föreställa något annat, tycks det klart att ett uttryck som uteslutande består av beståndsdelar som utpekar detta som produkten skall föreställa inte får registreras som varumärke. Förstainstansrättens resonemang som grundas på att överklagandenämnden inte hade funnit att det gick att göra en sådan likställelse är därför

16 — På franska *assimiler* och på tyska *gleichsetzen*.

felaktigt och den överklagade domen skall således upphävas i den del den grundas på detta resonemang.

Den andra överklagandegrunden

Parternas argument

30. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten även har gjort en felaktig tillämpning av artikel 7.1 c vad beträffar tillbehör till dockor. När tillbehören är avsedda att användas tillsammans med en produkt och när försäljningen av både produkten och tillbehören är sammankopplade, måste resultatet av en bedömning av varumärket vara detsamma för både produkten och tillbehören.[17] Om så inte var fallet skulle näringsidkare kunna kringgå registreringsförbudet för ett varumärke som beskriver den huvudsakliga produkten. Dessutom har förstainstansrätten i den överklagade domen feltolkat överklagandenämndens beslut så, att det avsåg att uttrycket New Born Baby beskriver tillbehör till dockor och de som sannolikt leker med dockor.

31. Förenade kungariket anser att förstainstansrätten gjorde samma fel beträffande tillbehören som den gjorde beträffande dockorna. Vid tillämpningen av artikel 7.1 c måste man ta hänsyn till den kommersiella realiteten och den genomsnittliga konsumentens åsikt. Människor köper tillbehör till dockor för att använda dessa tillsammans med dockor. Ett uttryck som utpekar en dockas egenskaper kan, om uttrycket används i samband med tillbehören, uppfattas som utvisande att tillbehören är avsedda att användas tillsammans med dockor som har sådana egenskaper.

32. Zapf har gjort gällande att tillbehör till dockor inte har en underordnad ställning i förhållande till dockorna. Tillbehören inbegriper produkter som dockhus och tillhörande möbler, leksaksaffärer, barnvagnar och bilar. Även tillbehör såsom nappflaskor och blöjor är lämpliga att användas inte endast tillsammans med dockor som föreställer en nyfödd baby utan även tillsammans med dockor som föreställer en litet äldre baby. I domen i målet Ellos mot harmoniseringsbyrån[18] fastställde förstainstansrätten särskilt att "det [finns] inga kategorier varor eller tjänster som är underställda eller har en underordnad betydelse i förhållande till andra ... [och] det skall göras en oberoende prövning av varje vara eller tjänst eller kategori av vara eller tjänst". Av en sådan bedömning framgår det klart att uttrycket New Born Baby inte utvisar en egenskap hos de ifrågavarande varorna.

17 — Domen i det ovan i fotnot 6 nämnda målet CINE-COMEDY, punkterna 27 och 29.

18 — Dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-753), särskilt punkt 41. Se även dom av den 21 november 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Carcard) (REG 2002, II-1963), punkt 46.

Bedömning

33. Förstainstansrätten behandlade tillbehören på följande sätt i punkterna 28–31 i den överklagade domen:

"Vad avser tillbehören till dockor i form av leksaker, har överklagandenämnden i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet konstaterat att 'den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kommer att förstå att de produkter som omfattas av ansökan, i det förevarande fallet tillbehör till dockor i form av leksaker, har den särskilda egenskapen att föreställa nyfödda babyar'.

Dessa argument kan inte godtas. Tillbehör till dockor i form av leksaker föreställer inte nyfödda barn utan andra föremål såsom kläder eller skor i miniatyr.

Överklagandenämnden har vidare i slutet av punkt 20 i det ifrågasatta beslutet konstaterat att 'vad avser tillbehören innehåller ansökan en uppgift som beskriver den avsedda användningen, eftersom dessa tillbehör har framtagits speciellt för denna typ av dockor'.

Förstainstansrätten konstaterar i detta avseende att tillbehör till dockor i form av leksaker inte är avsedda för nyfödda babyar. Dessa kan varken leka med dockor eller, *a fortiori*, hantera tillbehör till dockor. Även om det antas att ordkombinationen New Born Baby är beskrivande i förhållande till leksaksdockor och att de ovannämnda tillbehören är avsedda för dessa dockor, går det för övrigt inte att dra slutsatsen att det för målgruppen finns ett direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande kännetecknet och dessa tillbehör. Det förhållandet att en produkt är avsedd att utgöra tillbehör till en annan produkt, i förhållande till vilken kännetecknet i fråga är beskrivande, är i sig inte tillräckligt för att detta kännetecken skall anses beskrivande i förhållande till tillbehöret."

34. Detta resonemang är uppdelat i tre delar.

35. För det första har förstainstansrätten avfärdat konstaterandet i överklagandenämndens beslut att tillbehören till dockor ser ut som nyfödda babyar. Detta påstående kan som sådant inte godtas. Jag delar emellertid harmoniseringsbyråns åsikt att kritiken grundas på en missuppfattning av en olyckligt formulerad punkt i beslutet. Den ståndpunkt som överklagandenämnden avsåg att uttrycka framgår av påståendet i slutet av punkten, av vilken det framgår att uttrycket New Born Baby beskriver tillbehörens avsedda användning, det vill säga att de är speciellt utformade för att användas

tillsammans med dockor som ser ut som nyfödda babyar.

36. För andra har förstainstansrätten ansett att tillbehören till dockor inte är avsedda för riktiga nyfödda babyar. Detta tycks inte kunna ifrågasättas och det utgör under alla förhållanden en bedömning av de faktiska omständigheterna som inte är föremål för överklagandet.

37. Inga av dessa argument kan emellertid anses utgöra grund för förstainstansrättens beslut att bifalla Zapfs talan. Det beslutet grundades på den tredje delen av resonemanget att det måste föreligga ett direkt och specifikt samband mellan kännetecknet och tillbehören som sådana för att artikel 7.1 c skulle vara tillämplig och att det i detta fall, även om man antar att uttrycket New Born Baby beskriver dockorna och att tillbehören är avsedda för sådana dockor, inte nödvändigtvis föreligger ett sådant samband.

38. Även detta utgör ett felaktigt resonemang. Den avsedda användningen av ett tillbehör till en produkt är per definition nära sammankopplad med produkten som sådan. Ett uttryck som används i handeln för att kännetecknа denna produkt kan även användas i handeln för att visa tillbehörets avsedda användning. Ordet skor är beskrivande i förhållande till skor. Det är också beskrivande i förhållande till skoborstar, skohorn eller skokräm och måste i enlighet med syftet med artikel 7.1 c hållas fritt tillgängligt för att kunna användas i förhållande till sådana produkter.

39. Denna ståndpunkt strider inte mot de av Zapf omnämnda domarna i målen Ellos eller Carcard, vilka rör produktkategorier som synes sakna samband. Även om det i sådana situationer kan vara riktigt att hävda att bedömningen av huruvida ett kännetecken har beskrivande karaktär måste ske separat för respektive kategori som angivits i registreringsansökan och att sökandens övergripande affärsstrategi saknar betydelse, är ett sådant angreppssätt inte tillämpligt när det för en kategori varor uttryckligen har angivits att den utgör tillbehör till varor i en annan kategori.

40. Jag anser därför att förstainstansrätten gjorde en felaktig bedömning när den ansåg att det inte nödvändigtvis fanns ett samband mellan tillbehören och dockorna. Talan skall således bifallas med stöd av harmoniseringsbyråns andra grund, och den överklagade domen skall upphävas i den mån den rör Zapfs talan om ett åsidosättande av artikel 7.1 c i varumärkesförordningen.

Den tredje överklagandegrunden

Parternas argument

41. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att eftersom överklagandenämnden faktiskt hade rätt i sitt resonemang angående artikel 7.1 c, gjorde förstainstansrätten en felaktig bedömning när den ansåg att resonemanget rörande artikel 7.1 b inte kunde godtas med hänsyn till att det grundades på den förstnämnda artikeln. Under alla förhållanden innehåller artikel 7.1 b och 7.1 c olika registreringshinder, vilket innebär att en slutsats som rör ett registreringshinder inte påverkar slutsatsen beträffande det andra hindret. Slutligen ansåg förstainstansrätten att ett kännetecken inte kan anses sakna särskiljningsförmåga endast på grund av att det saknar inslag av fantasi. Även detta är enligt harmoniseringsbyrån felaktigt. För att ett kännetecken som består av ett beskrivande uttryck som förekommer i vanligt språkbruk skall anses ha särskiljningsförmåga (som en upplysning om dess kommersiella ursprung) måste det skilja sig från det vanliga språkbruket genom någonting mer än bara "varje märkbar avvikelse" från detta [19]. Detta något har träffande beskrivits som inslag av fantasi eller föreställningsförmåga.

42. Förenade kungariket har gjort gällande att enligt domstolens fasta rättspraxis i domarna i målen Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] och Philips [22] skulle ett kännetecken anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras under förutsättning att en genomsnittlig konsument ansåg att varorna eller tjänsterna som utpekades genom kännetecknet på grund av dess särskiljningsförmåga kom från samma företag. Domen i målet Baby-Dry [23] skall inte tolkas så, att artikel 7.1 b fråntas en självständig verkan i förhållande till artikel 7.1 c. Den fråga som förstainstansrätten borde ha ställt är huruvida en genomsnittskonsument skulle anse att uttrycket New Born Baby har särskiljningsförmåga såvitt avser de i registreringsansökan angivna dockornas och tillbehörens ursprung.

43. Zapf har påpekat att artikel 7.1 b utesluter registrering av varumärken som

19 — Domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet Baby-Dry, punkt 40.

20 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).

21 — Domen i det ovan i fotnot 9 nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 46.

22 — Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), i synnerhet punkt 77.

23 — Domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet, punkt 40. Domstolen konstaterade där att det "krävs att man kan konstatera en eventuell deskriptiv 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."

helt saknar särskiljningsförmåga, vilket innebär att det endast krävs ett minimum av särskiljningsförmåga för att ett varumärke skall kunna registreras. Förstainstansrätten har konsekvent funnit att ett kännetecken inte kan anses sakna särskiljningsförmåga endast på grund av att det saknar någon ytterligare beståndsdel, eller ett minsta inslag av fantasi. Ett gemenskapsvarumärke behöver inte nödvändigtvis ha uppkommit till följd av nyskapande. Kriteriet är inte att gemenskapsvarumärket skall grundas på något originellt eller fantasifullt, utan på förmågan att skilja varor och tjänster på marknaden från de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller. [24] Dessutom är avsaknaden av särskiljningsförmåga generellt en följd av uttryckets beskrivande karaktär, snarare än tvärtom. [25]

Bedömning

44. I punkterna 39–41 i den överklagade domen gjorde förstainstansrätten följande konstateranden angående överklagandenämndens bedömning:

"Överklagandenämnden har ... härlett kännetecknets bristande särskiljningsförmåga från dess beskrivande karaktär, och därvid enbart konstaterat att det saknar 'inslag av fantasi'.

Såsom förstainstansrätten har konstaterat ovan har överklagandenämnden felaktigt ansett att det ifrågavarande kännetecknet omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Följaktligen kan överklagandenämndens resonemang angående artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte godtas, eftersom det grundar sig på denna felaktiga rättstillämpning.

Vidare följer det av förstainstansrättens rättspraxis att avsaknaden av särskiljningsförmåga inte kan framgå av det enkla konstaterandet i det ifrågasatta beslutet att det saknas inslag av fantasi ..."

45. Eftersom jag anser att den överklagade domen måste upphävas i den del förstainstansrätten ansåg att överklagandenämndens beslut var felaktigt såvitt avser artikel 7.1 c, medför det att den felaktiga slutsats som drogs beträffande riktigheten i överklagandenämndens resonemang angående artikel 7.1 b inte heller kan godtas.

24 — Dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-683), punkt 45.

25 — Citat från punkt 43 i generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i det ovan i fotnot 14 omnämnda målet Companyline, i samband med rättspraxis från den tyska Bundesgerichtshof (tyska högsta domstolen) angående den tyska lagstiftning i vilken motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet införlivas.

46. Inte desto mindre skall jag göra tre påpekanden i detta avseende.

47. För det första tolkar jag inte överklagandenämndens beslut som att nämnden drog slutsatsen att kännetecknet i fråga inte hade särskiljningsförmåga på grund av att det var beskrivande. Denna fråga har emellertid inte tagits upp av harmoniseringsbyrån och jag skall därför inte gå närmare in på den.

48. För det andra innehåller artikel 7.1 b och 7.1 c, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat, under alla omständigheter olika grunder för att vägra registrering. Det föreligger visserligen ett ansenligt område där de båda punkterna överlappar varandra. I allmänhet har ett kännetecken som i handeln kan användas på ett beskrivande sätt inte särskiljningsförmåga, och ju mer beskrivande ett kännetecken är desto större är sannolikheten för att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga. Det är emellertid uppenbart att ett kännetecken inte måste uppfylla kriterierna i artikel 7.1 c för att det skall anses sakna särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.1 b. Om det inte går att fastställa att ett varumärke är beskrivande, kan det förhållandet inte på något sätt inverka på frågan huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga.

49. Även om ett kännetecken, för det tredje, inte kan anses sakna särskiljningsförmåga enbart på grund av att det saknar inslag av fantasi innebär förekomsten eller avsaknaden av en fantasifull beståndsdel emellertid en omständighet som skall beaktas när man bedömer huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga. Om kännetecknet även i viss mån är beskrivande, kan kriteriet om att det skall vara fantasifullt väga över i bedömningen. I förevarande fall visade överklagandenämnden att det saknades en fantasifull beståndsdel genom att framhålla att uttrycket New Born Baby är ett ordinärt uttryck på engelska.

50. Följaktligen anser jag att överklagandet skall bifallas på överklagandenämndens samtliga tre grunder och att förstainstansrättens dom skall upphävas.

Utestående frågor

51. Förstainstansrätten prövade endast två av Zapfs fyra grunder. Det måste i enlighet med artikel 61 i domstolens stadga bedömas huruvida de två återstående grunderna, och andra eventuella utestående frågor som berör de två grunder som redan prövats, kan avgöras av domstolen eller huruvida målet måste återvisas till förstainstansrätten för ett slutgiltigt avgörande.

52. Vad gäller grunden om att artikel 7.1 c i varumärkesförordningen har åsidosatts, framgår det klart att det bara finns en möjlig utestående fråga som kan ha uppkommit till följd av Zapfs ansökan till förstainstansrätten. Zapf gjorde i huvudsak gällande att uttrycket New Born Baby för närvarande inte användes i handeln för att utpeka dockor och att det inte fanns något väsentligt behov av att hålla det tillgängligt för sådan användning. Detta påstående innebär dels att Zapf inte har beaktat lydelsen i artikel 7.1 c ([på engelska:] "may" serve in trade), dels att det grundas på begreppet i tysk rätt om *Freihaltebedürfnis* (ett verkligt, aktuellt eller seriöst behov av att hålla uppgiften tillgänglig), vilket, såsom domstolen framhöll i domen i målet Windsurfing Chiemsee [26], inte utgör ett avgörande kriterium för att tillämpa denna bestämmelse.

53. I förfarandet vid domstolen har Zapf gjort gällande att harmoniseringsbyrån felaktigt har antagit att ansökan om registrering avsåg dockor som liknar nyfödda babyar eller babyar överhuvudtaget. Det är sant att bedömningen enligt artikel 7.1 c skulle ha blivit annorlunda om den hade gjorts på grundval av att dockorna som ansökan om registrering avsåg var av ett annat slag. Detta påstående tycks emellertid inte ha framförts i ansökan till första instans och får därför inte åberopas i ett senare skede.

54. I första instans gjorde Zapf, såväl i förhållande till artikel 7.1 b som artikel 7.1 c, gällande att uttrycket New Born Baby var ett påhittat uttryck. Men, såsom överklagandenämnden riktigt har påpekat, utgör det en variant av ett antal lika vanliga varianter av ett vanligt engelskt uttryck. Zapfs påstående att det inte är fråga om en normal engelsk satsbyggnad (att uttrycket *newly born baby* hade varit vanligare) vederläggs av en kontroll i vilken ansedd engelsk ordbok som helst, där det framgår att ordet *new* vanligtvis används som adverb, särskilt i meningar där det föregås av ett perfekt particip. Uttrycket *new laid eggs* utgör ett exempel som används regelmässigt och i dagligt tal. I Chambers English Dictionary anges uttrycket *newborn*, och en mycket hastig sökning på Internet visar att det finns hundratusentals fall där uttrycket används i två separata ord.

55. I den tredje grunden vid förstainstansrätten gjorde Zapf gällande att dess tidigare registreringar av varumärket New Born Baby i Danmark och Sverige, där kunskapen i engelska är stor, inte beaktats. Harmoniseringsbyrån påpekade emellertid att dessa registreringar rörde figurativa varumärken och att nationella registreringar, även om de utgör användbara indikationer, inte kan ha något avgörande värde.

26 — Domen i det ovan i fotnot 9 nämnda målet, Windsurfing Chiemsee, punkt 35, angående artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet.

56. Jag delar harmoniseringsbyråns åsikt. I förevarande fall är frågan huruvida ett ordmärke, som saknar sådana ytterligare beståndsdelar som per definition föreligger beträffande ett figurmärke, kan registreras. Zapfs påstående att den danska och svenska allmänheten har utmärkta kunskaper i engelska är inte relevant. Enligt artikel 7.2 i varumärkesförordningen är de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 tillämpliga även om de bara finns i en del av gemenskapen. Möjligheten att registreringshindren kanske inte finns i Danmark eller Sverige kan inte ha en större betydelse än den omständigheten att de finns i andra medlemsstater där engelska utgör modersmål för den stora majoriteten av befolkningen.

57. Slutligen har Zapf gjort gällande att dess rätt att yttra sig har åsidosatts. Dess begäran om en förhandling beviljades inte och det tilläts inte inkomma med yttranden beträffande överklagandenämndens ogynnsamma bedömning beträffande vilken Zapf hade kunnat göra ytterligare förtydliganden såvitt avser dess marknadsföring av dockor under märkesnamnet New Born Baby, som pågått under ett antal år i flera medlemsstater. Harmoniseringsbyrån har påpekat att förfarandet helt stod i överensstämmelse med regel 11.1 i genomförandeförordningen [27] och artiklarna 73 [28] och 75.1 [29] i varumärkesförordningen. Överklagandenämndens beslut grundades enbart på faktiska omständigheter, som Zapf hade givits tillfälle att yttra sig över, och på Zapfs egna yttranden. Överklagandenämnden kunde fritt bedöma huruvida en muntlig förhandling skulle hållas. Under alla förhållanden var de yttranden som Zapf önskade få tillfälle att framföra inte relevanta för en bedömning i enlighet med artikel 7.1 b eller 7.1 c.

58. Harmoniseringsbyråns argument är återigen helt riktiga. Zapf kunde inkomma med de yttranden som det ansåg lämpligt beträffande granskarens beslut, och enbart dessa två omständigheter (beslut och yttranden) utgjorde grunden för överklagandenämndens bedömning. Dessutom är argument som rör en tidigare användning i medlemsstaterna endast relevant inom ramen för artikel 7.3 i varumärkesförordningen [30], vilken Zapf inte tycks ha åberopat.

27 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), i vilken det föreskrivs att "[o]m varumärket i enlighet med artikel 7 i förordningen inte får registreras ... skall byrån meddela sökanden hindren för registreringen. ..."

28 — "Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över."

29 — "Under förutsättning att den anser att det är lämpligt, skall byrån hålla muntlig förhandling antingen på eget initiativ eller om part yrkar det."

30 — "Punkterna 1 b, c och d skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering."

Förslag till avgörande

59. Jag föreslår därför att domstolen skall

— upphäva förstainstansrättens dom i mål T-140/00,

— ogilla talan i det målet,

— förplikta Zapf Creation AG att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i domstolen, och

— förplikta Förenade kungariket att såsom intervenient bära sin egen rättegångskostnad.