FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 24 november 2005 [1]

1. Under vilka förutsättningar kan ett varumärke registreras i en medlemsstat när detta, på en annan medlemsstats språk, saknar särskiljningsförmåga och endast betecknar eller beskriver den berörda varan?

2. Det är i huvudsak den fråga som Audencia Provincial, Barcelona, har ställt till domstolen. En fråga som även har uppkommit är huruvida varumärkets innehavare, för det fall varumärket kan registreras, kan använda detta till att förhindra import av de varor som det avser.

3. Dessa frågor har uppkommit vid en registrering i Spanien av varumärket MATRATZEN, det tyska ordet för madrasser, avseende madrasser och därmed relaterade varor. [2]

Tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelser

4. I artikel 28 EG föreskrivs att kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna. I artikel 30 EG föreskrivs att artikel 28 inte skall "hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till ... att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna."

5. I sjunde skälet i varumärkesdirektivet [3] anges följande :

"För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemssta-

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Eftersom förfarandet vid den nationella domstolen avser varor snarare än tjänster är tolkningsfrågan även begränsad härtill. De relevanta bestämmelserna är dock även tillämpliga på tjänster.

3 — 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).

terna. .... Grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket ... skall anges på ett uttömmande sätt."

6. I artikel 3.1 föreskrivs följande:

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

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

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

..."

7. I artikel 4.1 föreskrivs följande:

"Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras:

...

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem ... ."

8. Enligt artikel 5.1 b har en varumärkesinnehavare rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda "tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten".

9. I artikel 6.1 b föreskrivs att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

"uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung ... eller andra egenskaper".

10. Även förordningen om gemenskapsvarumärken [4] är relevant i de parallella tvister avseende samma fråga som har uppkommit avseende två föreslagna gemenskapsvarumärken som innehåller ordet Matratzen. [5]

11. Artikel 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken har samma lydelse som artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet.

12. I artikel 7.2 anges att artikel 7.1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen.

13. I artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras "om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket".

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

14. Matratzen Concord AG (nedan kallat Matratzen Concord), ett bolag bildat enligt tysk rätt, ansökte om ogiltigförklaring av det spanska varumärket MATRATZEN som beviljats 1994 till Hukla Germany SA (nedan kallat Hukla), ett bolag bildat enligt tysk rätt, för möbler av alla slag, särskilt "möbler för avkoppling, såsom sängar, bäddsoffor, turistsängar, vaggor, divaner, solstolar, våningssängar och babykorgar, hopfällbara möbler, hjul för sängar och möbler, nattduksbord, stolar, fåtöljer och pallar, sängbottnar, enkla madrasser, madrasser och kuddar", med motiveringen att det ord av vilket det består

4 — 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).

5 — Se vidare punkterna 18–32 nedan.

är generiskt och ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på "arten, kvaliteten, egenskaperna eller det geografiska ursprunget avseende de varor eller tjänster" som det rör sig om att särskilja. Matratzen Concords talan om ogiltigförklaring ogillades. Matratzen Concord överklagade domen, med motiveringen att registreringen och användningen av tecknet utgör en rättsstridig begränsning av den fria rörligheten för varor inom Europeiska unionen.

15. Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona ansåg att ordet "MATRATZEN" varken kan vilseleda spanska konsumenter avseende vilken vara det rör sig om att särskilja eller klassificeras som generiskt, oaktat att många tyska medborgare är bosatta i Spanien. Det följer av begäran om förhandsavgörande att det i spansk rättspraxis har bedömts att utländska ord som ur spansk synvinkel är godtyckliga, föränderliga eller fantasifulla kan ha särskiljningsförmåga och sakna beskrivande karaktär, varigenom de kan registreras som ett varumärke, såvida inte det på grund av deras likhet med ett spanskt ord kan antas att en genomsnittskonsument känner till deras vanliga innebörd eller att de utländska orden har förvärvat en verklig betydelse på den inhemska marknaden.

16. Matratzen Concord överklagade till Audiencia Provincial, Barcelona, vilken är av uppfattningen att det registrerade varumärket ger dess innehavare en ställning som denne kan utnyttja för att begränsa eller inskränka importen av madrasser från länder där det talas tyska och, följaktligen, att hindra den fria rörligheten för varor i strid med artikel 28. Audencia Provincial har således till domstolen ställt frågan huruvida registrering av ett varumärke kan ifrågasättas på denna grund. Den nationella domstolens fråga har följande lydelse:

"Kan ett beslut att godkänna registrering av ett varumärke i en medlemsstat utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, när varumärket saknar särskiljningsförmåga eller i handeln visar den vara som det skyddar, eller dess art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper hos varan, på det språk som talas i en annan medlemsstat, men som inte talas i den förstnämnda medlemsstaten, såsom kan vara fallet beträffande det spanska varumärket MATRATZEN för madrasser och därmed relaterade varor?"

17. Skriftliga yttranden har inkommit från Matratzen Concord, Hukla, Förenade kungariket och kommissionen. Det har inte begärts eller hållits någon förhandling.

Gemenskapsvarumärket

18. Matratzen Concord har även varit inblandat i två skilda rättstvister med Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) som uppkommit efter dess ansökan om två gemenskapsvarumärken enligt förordningen om gemenskapsvarumärken. De varumärken som ansökan avsåg var två figurmärken, nämligen MATRATZEN MARKT CONCORD och MATRATZEN CONCORD. Bakgrunden i dessa förfaranden, i den del den är relevant i förevarande mål, följer nedan.

19. De varor som avsågs täckas av de varumärken för vilka det ansökts om registrering omfattade "madrasser, luftmadrasser, sängar, sängribbor, ej av metall, skyddsöverdrag, sänglinne, sängtäcken, kuddöverdrag, sänglinne, duntäcken, kuddvar, madrassöverdrag, sovsäckar". Efter offentliggörandet av ansökningarna framställde Hukla en invändning grundad på dess äldre varumärke som tidigare hade registrerats i Spanien. Hukla åberopade till stöd för sin invändning det relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken, nämligen förekomsten av en förväxlingsrisk för allmänheten mellan det gemenskapsvarumärke som ansökan avsåg och det äldre nationella varumärket.

20. Harmoniseringsbyråns invändningsenhet avslog ansökningarna i den del de avsåg de ovannämnda varorna, då den var av uppfattningen att förväxlingsrisk förelåg.

21. Andra överklagandenämnden avslog Matratzen Concords överklaganden. I sak ansåg överklagandenämnden att de två aktuella varumärkena i Spanien skulle uppfattas som likartade och att det bland de varor som dessa varumärken avser förekommer vissa som är identiska och andra som är mycket likartade. På grundval av denna bedömning ansåg överklagandenämnden att det förelåg förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b med avseende på samtliga kategorier av varor som avsågs i ansökan.

22. Matratzen Concord överklagade avgörandet till förstainstansrätten. [6] Det gjorde gällande i huvudsak två grunder, varav den första avsåg att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hade överträtts, och den andra att principen om fri rörlighet för varor hade åsidosatts.

23. Bolaget gjorde inledningsvis gällande att de två ifrågavarande varumärkena inte var likartade utan tvärtom mycket olika. Förstainstansrätten underkände detta argument.

24. Matratzen Concord gjorde vidare gällande att det skulle strida mot principen om

6 — Se förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-4335), och förstainstansrättens dom i mål T-105/02, vilket senare avskrevs. I detta förslag till avgörande kommer endast överklagandet i mål T-6/01 att beaktas.

fri rörlighet för varor, som slås fast i artikel 28 EG, att ett nationellt varumärke bestående av ett beskrivande ord på ett annat språk än det som talas i den medlemsstat där registreringen har skett skulle kunna åberopas som invändning mot en ansökan om ett gemenskapsvarumärke bestående av en kombination av beskrivande ord och en särskiljande beståndsdel som ordet "Concord". Matratzen Concord angav i detta sammanhang att enligt gällande gemenskapsbestämmelser om varumärken skulle det äldre varumärket inte kunna registreras i Spanien eftersom det beskriver de berörda varorna i en väsentlig del av gemenskapen.

25. Förstainstansrätten underkände detta resonemang, i huvudsak av följande två anledningar:

26. För det första ansåg förstainstansrätten att det inte någonstans framgår att principen om fri rörlighet skulle medföra att det inte är tillåtet för en medlemsstat att som nationellt varumärke registrera ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver de berörda varorna eller tjänsterna och som följaktligen inte kan registreras som gemenskapsvarumärke. En sådan nationell registrering utgör nämligen inte i sig ett hinder för varors fria rörlighet. [7]

27. Vidare ansåg förstainstansrätten att förordningen om gemenskapsvarumärken inte, genom att det föreskrivs att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke skall avslås om det föreligger förväxlingsrisk mellan detta varumärke och ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat, oberoende av frågan huruvida detta senare varumärke är beskrivande på ett annat språk än det som talas i den medlemsstat där registreringen skedde, utgjorde något hinder för den fria rörligheten för varor. [8]

28. Matratzen Concord överklagade till domstolen.

29. Matratzen Concord anförde som första grund att förstainstansrätten vid tolkningen av begreppet likhet, som avses i artikel 8.1. b i förordning nr 40/94, inte hade gjort en helhetsbedömning av förväxlingsrisken hos allmänheten med hänsyn tagen till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, vilket krävs enligt domstolens rättspraxis. Domstolen fann att det var uppenbart att talan inte kunde bifallas på denna grund.

30. Matratzen Concorde anförde som andra grund att förstainstansrätten hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den konstaterat att principen om fri rörlighet för

7 — Punkt 54 i domen.

8 — Punkt 60 i domen.

varor inte utgjorde något hinder för en medlemsstat att som nationellt varumärke registrera ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver de berörda varorna och tjänsterna. I det aktuella fallet utgjorde den invändning som framställts mot det varumärke som ansökan avsåg, med avseende på att det liknade ett äldre varumärke som var registrerat i Spanien, vilket i Tyskland var beskrivande för de berörda produkterna, en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstater i den mening som avses i artikel 30 EG.

31. Domstolen gjorde följande bedömning:

"Det följer av fast rättspraxis beträffande tillämpningen av principen om fri rörlighet för varor att EG-fördraget inte påverkar immateriella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning utan endast begränsar utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden (dom av den 22 juni 1976 i mål 119/75, Terrapin, REG 1976, s. 1039, punkt 5, svenskspecialutgåva, volym 3, s. 127, och av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked, REG 1981, s. 181, punkt 11, svensk specialutgåva, volym 6, s. 13).

Artikel 30 EG medger inte avvikelser från den grundläggande principen om fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna annat än om dessa avvikelser är motiverade för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för den industriella äganderätten i fråga. I det avseendet är varumärkets huvudsakliga funktion att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt för honom att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung. Den rätt som tillerkänns varumärkesinnehavaren att motsätta sig all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin ..., omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten, vars skydd kan berättiga avvikelser från principen om fri rörlighet för varor (domstolens dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996, s. I-3457, punkt 48 och av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boeringer Ingelhem, REG 2002, s. I-3759, punkterna 12 och 13).

När förstainstansrätten, i punkterna 54 och 56 i den överklagade domen, uttalade att principen om fri rörlighet för varor inte medför att en medlemsstat som nationellt varumärke inte får registrera ett kännetecken som på en annan medlemsstats språk beskriver de berörda varorna eller tjänsterna, eller att innehavaren av ett sådant varumärke, när det i ett enskilt fall föreligger förväxlingsrisk mellan ett nationellt varumärke och ett varumärke som ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke avser, inte kan invända mot registreringen av det senare, har förstainstansrätten således inte misstagit sig vad gäller de syften som framställts i [de två föregående punkterna i] detta beslut, och den har därför givit en korrekt tolkning av dessa.

Det är således uppenbart att överklagandet inte kan bifallas på den andra grunden." [9]

32. Domstolen ogillade följaktligen överklagandet såsom uppenbart ogrundat. [10]

35. Hukla har gjort gällande att MATRATZEN vederbörligen registrerades som ett spanskt varumärke efter en fullständig undersökning i enlighet med den nationella lag genom vilken varumärkesdirektivet har införlivats. Ordet betyder ingenting vare sig på spanska eller på något av de övriga officiella språken i Spanien. Det hänför sig i vart fall endast till en av det flertal varor som omfattas av det registrerade varumärket.

Bedömning

33. Det skall erinras om att huvudfrågan i förevarande mål huvudsakligen rör huruvida ett varumärke kan registreras i en medlemsstat om det betecknar eller beskriver den berörda varan på en annan medlemsstats språk.

34. Matratzen har gjort gällande att registreringen av MATRATZEN som ett spanskt varumärke ger Hukla ett otillbörligt monopol i Spanien på det tyska ordet för en vara, som har till syfte och effekt att förhindra import av alla sorters madrasser som inte är dess egna från tysk-språkiga länder till Spanien. Matratzen Concord har följaktligen föreslagit att domstolen skall besvara tolkningsfrågan jakande.

36. Förenade kungariket har gjort gällande att ett ord som beskriver varor på ett av medlemsstaternas respektive språk i princip vederbörligen kan registreras i en annan medlemsstat avseende dessa varor. Vid bedömningen av huruvida så kan ske i ett enskilt fall måste det emellertid säkerställas att ekonomiska aktörer som bedriver handel inom gemenskapen inte är förhindrade att använda ord som förekommer på en annan medlemsstats språk. Enligt artikel 3.1 c är det tillräckligt att ordet i fråga "*may* serve in trade to designate" [i den svenska versionen används uttrycket "i handeln visar"] egenskaperna hos de berörda varorna eller tjänsterna. "Handel" omfattar i detta avseende import. Vidare förutsätts en viss nivå av handel inom gemenskapen. De nationella varumärkesmyndigheterna måste bedöma huruvida det är troligt att varumärket kommer att användas i handel i den medlemsstat där ansökan om registrering av en beteckning för dessa varors eller tjänsters egenskaper har gjorts. I detta hänseende måste hänsyn tas till i vilken grad varumärket utgör en beskrivning, omfattningen av handel inom gemenskapen med de berörda varorna eller tjänsterna, den berörda sektorns eventuella speciella egenskaper och

9 — Punkterna 40–43.

10 — Beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P (REG 2004, s. I-3657).

huruvida språket i fråga talas av en minoritet eller majoritet av de relevanta konsumenterna eller de ekonomiska aktörerna i den medlemsstat där ansökan om registrering har gjorts.

37. Kommissionen gör en åtskillnad mellan giltigheten av en varumärkesregistrering och utövandet av den rättighet som varumärket medför. Fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor påverkar inte immateriella rättigheter utan begränsar endast utövandet av sådana rättigheter. [11] Det förhållandet att ett varumärke har registrerats kan inte i sig utgöra en begränsning av den fria rörligheten för varor. En sådan begränsning kan endast uppkomma genom utövandet av de rättigheter som genom registreringen har tilldelats innehavaren av varumärket. Det förhållandet att det ord som har registrerats som varumärke i en medlemsstat A är ett beskrivande ord på en medlemsstat B:s språk hindrar inte att de rättigheter som varumärket medför används för att bevara dess huvudsakliga funktion. Detta resonemang överensstämmer med domstolens beslut i överklagandemålet Matratzen Concord. Kommissionen har tillagt att detta emellertid inte innebär att företag i medlemsstat B inte kan använda ordet i medlemsstat A. [12]

11 — Domstolens dom av den 22 juni 1976 i mål 119/75, Terrapin (REG 1976, s. 1039; svensk specialutgåva, s. 127), och av den 22 januari 1981 i mål 58/80, Dansk Supermarked (REG 1981, s. 181; svensk specialutgåva, s. 13).

12 — Se vidare punkterna 60 och 61 nedan, i vilka kommissionens yttrande återges.

38. De ovan sammanfattande yttrandena visar att, även om tolkningsfrågan endast gäller huruvida ett varumärke som det förevarande vederbörligen kan registreras, uppkommer i målet även frågan huruvida innehavaren av ett sådant varumärke, under förutsättning att detta vederbörligen har registrerats, kan använda detta för att förhindra import av de varor som det betecknar eller beskriver. Jag skall följaktligen undersöka dessa båda frågor.

Registreringens giltighet

39. Den nationella domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida ett varumärke vederbörligen kan registreras i medlemsstat A för en bestämd vara när ordet i fråga betecknar eller beskriver varan på medlemsstat B:s språk eller om registrering av ett sådant varumärke är rättsstridigt på grund av att det utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i strid med artiklarna 28 och 30 EG.

40. Eftersom det i varumärkesdirektivet uttömmande anges grunderna för ett varumärkes ogiltighet, [13] bör tolkningsfrågan i

13 — Se sjunde skälet, som återgivs i punkt 5 ovan.

första hand bedömas mot bakgrund av detta. Direktivet skulle emellertid inte lagligen kunna motivera hinder för handel inom gemenskapen som strider mot fördragets bestämmelser. Det är klart att förbudet mot kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan inte endast gäller nationella åtgärder utan även åtgärder som gemenskapsinstitutionerna vidtar. [14]

41. Artikel 3.1 b och c i varumärkesdirektivet förbjuder registrering av "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" respektive "varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung ... eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna". I förevarande mål kan artikel 3.1 c förenklat anses tillämplig när varumärket är ett ord som betecknar eller beskriver de ifrågavarande varorna.

42. Eftersom det är fast rättspraxis att ett ordmärke som betecknar eller beskriver varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor i den mening som avses i artikel 3.1 b, anser jag inte att det är nödvändigt att göra en särskild undersökning i förhållande till artikel 3.1 b. [15] Det skall dessutom påpekas att ingen av de parter som inkommit med yttranden har åberopat artikel 3.1 b.

43. Domstolen har beträffande artikel 3.1 c fastställt att denna bestämmelse "har upprättats i 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". [16]

44. Domstolen har närmare bestämt fastställt att en behörig myndighet när den gör en bedömning enligt denna bestämmelse måste fastställa "huruvida det varumärke som avses i ansökan om varumärkesregistrering för närvarande enligt uppfattningen i de berörda kretsarna beskriver egenskaper hos de aktuella varorna eller tjänsterna, eller om det är troligt att en sådan uppfattning kan uppkomma i framtiden". [17] Domstolen har vidare fastställt att "den berörda omsätt-

14 — Se domstolens dom av den 20 maj 2003 i mål C-469/00, Ravil (REG 2003, s. I-5053), punkt 86, och de däri nämnda målen och, med särskild hänvisning till varumärkesdirektivet, domen i de ovan i punkt 31 nämnda förenade målen Bristol-Myers Squibb, punkt 36.

15 — Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 86, och av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 19.

16 — Se exempelvis domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 25.

17 — Se domen i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 15), punkt 56.

ningskretsen" som avses i artikel 3.1 c är "i handeln och enligt den genomsnittliga konsumenten av denna kategori av varor inom det område som är föremål för registreringsansökan". [18] En "genomsnittskonsument" antas vara normalt informerad och skäligen uppmärksam. [19]

45. Följaktligen skall bedömningen av huruvida ett kännetecken omfattas av artikel 3.1 c i direktivet göras med hänvisning till genomsnittskonsumenten (och, i förekommande fall, mellanhänder såsom importörer eller grossister) av de berörda varorna och tjänsterna på det territorium som varumärkesansökan avser. Frågan är huruvida ordmärket, under omständigheterna i förevarande mål, enligt dessa konsumenters och mellanhänders uppfattning betecknar eller beskriver själva varorna.

46. Följaktligen är den behöriga myndigheten i medlemsstat A, när den bedömer huruvida ett ord som på medlemsstat B:s språk betecknar eller beskriver de ifrågavarande varorna vederbörligen kan registreras som ett varumärke i medlemsstat A, skyldig att beakta genomsnittskonsumenters (och, i förekommande fall, mellanhänders) syn på dessa varor i medlemsstat A och inte i medlemsstat B.

47. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att en nationell varumärkesmyndighet aldrig kan beakta ett föreslaget ords betydelse på ett annat språk än det som talas i den medlemsstat där registreringsansökan inlämnats. Eftersom denna myndighet är skyldig att göra sin bedömning på grundval av genomsnittskonsumenters och ekonomiska aktörers syn på den berörda varan i denna medlemsstat måste den också undersöka huruvida dessa personer verkligen förstår det ifrågavarande ordet. [20]

48. Domstolen har angett att "den bedömning som görs av registreringsansökan inte skall vara minimal. Denna bedömning skall vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt." [21] Den behöriga myndighet som skall tillämpa artikel 3.1 c i direktivet måste pröva huruvida registreringshindret i artikel 3.1 c "med beaktande av de varor eller tjänster som ansökan avser, samtliga relevanta uppgifter i ansökan och i synnerhet också med

18 — Se domen i målet Windsurfing Chiemsee (ovan fotnot 16), punkt 29.

19 — Se domen målet Koninlijke KPN Nederland (ovan fotnot 15), punkt 77.

20 — Se även kommentarerna i generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag av den 31 januari 2002 i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 15), punkt 41: "Med andra ord skall det inte beaktas så mycket huruvida denne konsument talar det språk som tecknet är avfattat på utan huruvida, oberoende av områdets språkordning, det rimligen kan förväntas av referenskonsumenten att denne i tecknet uppfattar ett meddelande som kan betecknas enligt artikel 3.1 b, c eller d."

21 — Se domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 59.

beaktande av allmänintresset [nämligen att kännetecken som omfattas av artikel 3.1 c måste vara fritt tillgängliga för alla och inte får vara registreringsbara] skall tillämpas i det ifrågavarande fallet". [22]

49. Vidare är det, såsom Förenade kungarikets regering har gjort gällande, för att ett kännetecken skall omfattas av artikel 3.1 c tillräckligt att detta "*may* [23] serve, in trade, to designate" [i den svenska versionen används uttrycket i handeln visar] egenskaperna hos de ifrågavarande varorna.

50. Om varumärket betecknar eller beskriver de berörda varorna på ett språk som inte är det som talas i den medlemsstat där registreringsansökan gjorts, men dock förstås av en betydande del av de relevanta ekonomiska aktörerna och konsumenterna av varan, förefaller det som om det allmänintresse som avses i artikel 3.1 c skulle kräva att registrering vägras.

51. Jag anser att detta synsätt i det specifika fallet varumärken som innehåller ord som på ett annat språk betecknar eller beskriver de varor som avses är en lämpligare grund för bedömning än den genomsnittlige ekonomiska aktören eller konsumenten. Detta överensstämmer även med den praxis som tillämpas vid åtminstone vissa nationella varumärkesregister. [24]

52. I Förenade kungariket kan exempelvis ord på språk som "kan antas förstås av ett betydande (och ökande) antal av invånarna i Förenade kungariket" inte registreras om den engelska översättningen inte skulle ha kunnat registreras. Ord på andra mindre utbredda språk kan normalt sett registreras såvida inte landet i fråga är känt för någon av de varor som avses. Ord på språk som talas av ansenliga minoritetsgrupper i Förenade kungariket kan inte registreras om varorna kan antas vara avsedda för den berörda etniska marknaden. [25] Det finns även i Belgien, Tyskland och Nederländerna rätts-

22 — Se domstolens dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde, REG 2003, s. I-3161, punkt 75. Se även domen målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 15), punkterna 29–37 och generaladvokatens förslag till avgörande av den 31 januari 2002 i detta mål.

23 — Min kursivering.

24 — Dock inte alla. Vid förhandlingen i målet C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (DOUBLEMINT), dom av den 23 oktober 2003 (REG 2003, s. I-12447), påpekade harmoniseringsbyråns ombud att "många nationella varumärkesbyråer inte tar hänsyn till betydelsen av ett ord på ett främmande språk vid bedömningen av en ansökan om ett nationellt varumärke" (punkt 89 i mitt förslag till avgörande).

25 — Sammanfattning av Bilaga IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) till harmoniseringsbyråns dokument "Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations", som upprättades inför ITU:s och WIPO:s gemensamma paneldebatt angående flerspråkliga domännamn, 2001, som är tillgängligt på http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

praxis i vilken det har fastställts att det relevanta kriteriet är huruvida ordet på ett annat språk kan förstås av omsättningskretsen. [26]

53. Ett liknande synsätt råder i vissa system utanför gemenskapen, exempelvis i Australien, Kanada och Förenta staterna. [27] Det kan emellertid vara så att det finns ett större behov av medvetenhet om andra språk inom gemenskapen, speciellt mot bakgrund av den vikt som fästs till dels den fria rörligheten, dels den inre marknaden.

54. De frågor som har uppkommit i förfarandet inför den nationella domstolen illustrerar hur en nationell varumärkesmyndighet, på en marknad med över 452 miljoner konsumenter, av vilka många rimligen kan antas förstå andra språk än de som huvudsakligen talas i den medlemsstat där de är bosatta, [28] måste vara särskilt samvetsgrann vid prövningen av huruvida ett tecken som utgörs av ett utländskt ord som betecknar eller beskriver de ifrågavarande varorna får registreras. Enligt min uppfattning överensstämmer inte längre en praxis enligt vilken det automatiskt antas att sådana tecken är "godtyckliga" snarare än beskrivande med de villkor som har fastställts i domstolens rättspraxis. I vissa fall kan, beroende på vilken medlemsstat och vilket språk det gäller, en betydande andel ekonomiska aktörer och konsumenter rimligen förväntas förstå ordet utan svårighet. I sådana fall är registrering förbjuden enligt artikel 3.1 c.

55. Det föreligger, såsom vissa myndigheters praxis har visat, inga oöverkomliga svårigheter när de berörda personerna inte själva kan det aktuella språket, i synnerhet eftersom tillgången till elektroniska ordlistor som gjorts möjlig genom den nutida teknologin underlättar kontrollen av översättningar. [29]

26 — Se exempelvis dom från Cour de Cassation, Bryssel, i mål Lipton mot Sara Lee, 2002, ETMR 1073, och dom av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån i mål Matsushita Electric Works. 2000, ETMR 962, med hänvisning till Bundespatentgerichts (federal patentdomstol) rättspraxis, dom av den 3 juni 2005 från Hof van Beroep (överklagandeinstans), Bryssel, avseende ett överklagande från Benelux varumärkesbyrå angående ett förslag till varumärkesregistrering i Nederländerna. Det förefaller som om Benelux varumärkesbyrå, i den närliggande fråga som avser förvärv av särskiljningsförmåga genom bruk enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, anser att den berörda allmänhetens uppfattning i såväl Belgien, Luxemburg som Nederländerna är relevant. Frågan huruvida hänsyn särskilt skall tas till språkområdena inom Benelux har behandlats av domstolen i målet Bovemij Verzekeringen. Jämför den polska patentbyråns synsätt i domen i målet Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Se ovan i fotnot 25 nämnda dokument.

28 — I den nyligen publicerade undersökningen Europeans and Languages angav hälften av de tillfrågade (medborgare i gemenskapen och bosatta i gemenskapen, men inte nödvändigtvis i den medlemsstat vars nationalitet de hade, i åldern 15 år och uppåt) att de talar minst ett annat språk än modersmålet på konversationsnivå. Den procentandel som kan förstå andra språk än sitt modersmål är oundvikligen ännu högre.

29 — Förenta staterna har myndigheterna exempelvis nekat skydd för tecken som omfattade i) "ha-lush-ka", den fonetiska stavningen för det ungerska ordet för äggnudlar, ii) "kaba", som betyder "kaffe" på serbiska och ukrainiska och iii) "Otokoyama", en generisk benämning för drinken sake i Japan. Se de fall som omnämns i fotnot 38 i det ovan i fotnot 25 nämnda WIPO-dokumentet.

56. Jag är följaktligen av den uppfattningen att huruvida ett varumärke vederbörligen kan registreras i medlemsstat A avseende en viss vara när det består av ett ord som betecknar eller beskriver varan på en medlemsstat B:s språk beror på huruvida en betydande del ekonomiska aktörer och konsumenter av denna vara i medlemsstat A rimligen kan antas förstå ordets betydelse. Detta är en fråga om faktiska omständigheter för den relevanta behöriga myndigheten att ta ställning till från fall till fall.

57. En registrering av ett sådant varumärke i fall då en betydande del ekonomiska aktörer och konsumenter av den berörda varan rimligen kan antas förstå ordets betydelse skulle enligt min uppfattning strida mot bestämmelsen i artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet såsom den tolkats av domstolen.

58. Det skall påpekas att det i förevarande fall inte finns någonting i handlingarna i målet som tyder på att de spanska myndigheternas registrering av varumärket MATRATZEN faktiskt stred mot artikel 3.1 c. Denna uppfattning överensstämmer med förstainstansrättens bedömning att det i det målet "bland handlingarna ... inte förekommer någon omständighet till stöd för att en väsentlig del av den relevanta målgruppen har tillräckliga tyskakunskaper för att förstå ... innebörden (av MATRATZEN)",[30] även om det naturligtvis ankommer på den nationella domstolen att slutligen avgöra detta.

Importrestriktioner

59. Även om det i det ovan anförda ges ett svar på den nationella domstolens tolkningsfråga såsom den ställts till domstolen, framgår det av bakgrunden i det förevarande målet och av begäran om förhandsavgörande att förfarandet vid den nationella domstolen även föranleder den nära anknutna frågan huruvida en innehavare av ett varumärke som det som beskrivits, under förutsättning att detta vederbörligen har registrerats, kan använda detta till att förhindra import av de varor som det betecknar eller beskriver. Matratzen Concord, Förenade kungariket och kommissionen har dessutom anfört synpunkter angående denna fråga, vilken jag nu skall undersöka.

60. En varumärkesinnehavares rätt att förhindra tredje man att använda kännetecken som är identiska eller liknande avseende liknande eller identiska varor grundas på artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Domstolen har fastställt att utövandet av denna rätt måste reserveras för de fall då tredje mans användande av kännetecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsu-

30 — Punkt 38 i domen.

menterna garantier om produktens ursprung. [31] Som kommissionen har påpekat ger inte denna bestämmelse innehavaren rätt att förhindra att andra använder ett liknande eller identiskt kännetecken när detta kännetecken används till annat än att ange det företag som de berörda varorna härrör från och det inte finns någon risk att konsumenter kan uppfatta kännetecknet som ett varumärke. [32] En varumärkesinnehavare kan därför inte göra gällande sin rätt enligt artikel 5.1 i direktivet för att förhindra en tredje man att hänvisa till varumärket i helt beskrivande syfte när hänvisningen inte kan tolkas som en angivelse av varans ursprung. [33]

61. Även om en varumärkesinnehavare med framgång kan åberopa sin rätt enligt artikel 5.1 i direktivet, får han, för det andra, enligt artikel 6.1 b i direktivet, i utövandet av denna rätt inte förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda upplysningar om bland annat varornas art, kvalitet eller andra egenskaper, förutsatt att tredje man handlar "i enlighet med god affärssed".

62. Domstolen har fastställt att artikel 6 "syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla". [34]

63. Jag vill tillägga att det enligt min uppfattning är nödvändigt att nationella domstolar säkerställer både att varumärkesinnehavare inte åsidosätter artikel 5.1 och att tredje män vederbörligen kan åberopa artikel 6.1 b.

64. Följaktligen skall innehavaren av varumärket, även om det i förevarande fall kan antas att varumärket MATRATZEN vederbörligen har registrerats i Spanien, inte ha rätt att förhindra att ordet Matratzen används i sammanhang som inte omfattas av artikel 5.1 eller som omfattas av artikel 6.1 b, såsom exempelvis i en katalog som är avfattad på tyska avseende madrasser.

31 — Domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, (REG 2002, s. I-10273), punkt 51.

32 — Domstolens dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 60.

33 — Domstolens dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16, och domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 31), punkt 54.

34 — Domstolens dom i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 62.

Förslag till avgörande

65. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen besvarar den fråga som Audiencia Provincial de Barcelona har ställt på följande sätt:

"Artikel 3.1 c i rådets första direktiv nr 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att ett kännetecken som enbart består av ett eller flera ord som betecknar den avsedda varan eller beskriver dess art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper hos varan på en medlemsstats språk inte kan registreras som varumärke i en annan medlemsstat i vilken en betydande andel ekonomiska aktörer och konsumenter av denna vara rimligen kan antas förstå detta eller dessa ords betydelse."