FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 5 april 2001 [1]

1. Detta är det första överklagande som domstolen skall pröva i ett förfarande rörande ett gemenskapsvarumärke — i detta fall en vägran att registrera en ordkombination — som i sig var det första inom området som anhängiggjordes vid förstainstansrätten.

2. Bortsett från vissa nya processuella aspekter, gäller huvudfrågan i detta fall vilket test som skall tillämpas för att avgöra om en ordkombination är utestängd från registrering som gemenskapsvarumärke därför att den uteslutande består av upplysningar som i handeln visar, i synnerhet, de berörda varornas avsedda användning eller andra egenskaper hos dessa.

3. Den ordkombination som avses i registreringsansökan är Baby-dry, som används i fråga om babyblöjor [babies' nappies], eller (med det amerikanska språkbruk som har använts av tillverkaren i många inlagor i detta mål) "diapers".

1 — Originalspråk: engelska.

Tillämpliga bestämmelser

4. Bestämmelserna om varumärken har utan tvekan stor betydelse för handeln och det är inte förvånande att åtgärder har vidtagits för att uppnå ett visst internationellt samförstånd inom området. Bland de viktigare är Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (nedan kallad Pariskonventionen) [2] och Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (av år 1994, nedan kallat TRIPS-avtalet), [3] till vilka jag återkommer nedan.

5. Det är i ännu högre grad klart önskvärt att enhetlighet skall råda inom en gemensam eller inre marknad som gemenskapen. Efter harmoniseringen av medlemsstaternas

2 — Av den 20 mars 1883, ändrad i Bryssel den 14 december 1900, i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925, i London den 2 juni 1934, i Lissabon den 31 oktober 1958 och i Stockholm den 14 juli 1967 (United Nations Treaty Series nr 11851, vol. 828, s. 305—388).

3 — Anges i Bilaga 1C till Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet), som på gemenskapens vägnar godkändes med avseende på frågor inom dess kompetensområde genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994, EGT L 336, s. 1.

lagar genom varumärkesdirektivet år 1989,[4] togs genom förordning nr 40/94 (varumärkesförordningen) nästa, mer långtgående steg i riktning mot att upprätta ett gemenskapsvarumärke vid sidan av de befintliga nationella varumärkena.[5]

6. I varumärkesförordningen föreskrivs att gemenskapsvarumärket skall ha en enhetlig karaktär och samma rättsverkan i hela gemenskapen (artikel 1). En byrå för gemenskapsvarumärken — kallad byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller, nedan kallad harmoniseringsbyrån) — upprättas (artikel 2). Ett gemenskapsvarumärke förvärvas genom registrering (artikel 6), och beslut om registrering fattas på harmoniseringsbyråns vägnar av granskare (artikel 126). Om granskarens beslut ifrågasätts kan det prövas av en oberoende överklagandenämnd (artiklarna 130 och 131). Överklagandenämndens beslut kan överklagas till förstainstansrätten (artikel 63)[6] och således till domstolen genom ett slutligt överklagande.

7. Enligt artikel 4 i varumärkesförordningen kan ett gemenskapsvarumärke "... utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

8. I artikel 7, som är rubricerad "Absoluta registreringshinder", föreskrivs bland annat:

"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.

4 — 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.

5 — Rådets förordning nr 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

6 — Jämförd med trettonde övervägandet i ingressen till varumärkesförordningen och artikel 3 c i rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, EGT L 319, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 2, s. 89, i ändrad lydelse enligt rådets beslut 93/350/Euratom, EKSG, EEG av den 8 juni 1993, EGT L 144, s. 21; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 21.

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

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen.

3. 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."

9. Det kan i detta sammanhang noteras att definitionen i artikel 4 i varumärkesförordningen är identisk med definitionen av ett varumärke i artikel 2 i varumärkesdirektivet och att det föreligger en liknande överensstämmelse mellan bestämmelserna i artikel 7.1 a—d i förordningen och artikel 3.1 a—d i direktivet,[7] varför registreringen av ett gemenskapsvarumärke i princip är utesluten, på samma grunder som registreringen av ett nationellt varumärke inom medlemsstaterna är utesluten.

10. Eftersom ett begrepps särskiljande eller beskrivande karaktär dock skiftar mellan olika språk följer inte därav att ett varumärke som inte kan registreras i en viss medlemsstat, och således enligt artikel 7.2 i varumärkesförordningen inte kan registreras som ett gemenskapsvarumärke, inte kan registreras i en annan medlemsstat.

11. Dessutom är artikel 7.1 b—d i varumärkesförordningen, vilket parterna i förevarande mål har påpekat, utformad i nära anslutning till en del av artikel 6 d B i Pariskonventionen,[8] som stadgar om ömsesidig registrering och skydd av varumärken som registrerats i något av länderna i den union för industriellt rättsskydd som upprättas genom konventionen. Där föreskrivs bland annat:

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

...

7 — Även om artikel 3.1 a i direktivet inte uttryckligen hänvisar till artikel 2 utan lyder: "[t]ecken som inte kan utgöra ett varumärke".

8 — Se ovan punkt 4 och fotnot 2

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

...”

12. Å andra sidan innehåller inte Pariskonventionen någon definition av ett varumärke av det slag som anges i artikel 4 i varumärkesförordningen. Bestämmelser med samma allmänna verkan är emellertid vanliga i varumärkeslagar världen över. En liknande definition återfinns särskilt i artikel 15.1 i TRIPS-avtalet[9]: ”Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke....”

13. Enligt artikel 9.1 a och b i varumärkesförordningen har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke i huvudsak rätt att förhindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett identiskt eller liknande varumärke avseende identiska eller liknande varor eller tjänster. I artikel 12 föreskrivs dock:

”Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

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

...

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

14. I huvudsak identiska bestämmelser återfinns (beträffande nationella varumärken) i artiklarna 5.1 och 6.1 b i varumär-

9 — Se ovan punkt 4 och fotnot 3.

kesdirektivet (och således, i princip, i medlemsstaternas lagar).

15. Inte heller här finns någon motsvarighet i Pariskonventionen. En sådan bestämmelse skulle under alla omständigheter kunna falla utanför dess tillämpningsområde. Enligt artikel 17 i TRIPS-avtalet kan: "[e]n medlem... medge begränsade undantag i ett varumärkes rättigheter, till exempel skälig användning av beskrivande ord, förutsatt att sådana undantag beaktar varumärkeshavarens och tredje parters legitima intressen".

Omständigheter i förevarande mål

Registreringsansökan

16. The Procter & Gamble Company, etablerat i Cincinnati, Ohio (nedan kallat Procter & Gamble), ansökte år 1996 hos harmoniseringsbyrån om registrering av ordkombinationen Baby-dry som gemenskapsvarumärke avseende "engångsblöjor av papper eller cellulosa" och "tygblöjor".

17. Ansökan avslogs år 1998. Granskaren ansåg inte att varumärket kunde registreras enligt artikel 7.1 c i varumärkesförordningen på grund av att det beskrev de varor som ansökan avsåg. Det bestod "endast av en enkel kombination av de icke särskiljande orden 'baby' och 'dry', och utgjorde således uteslutande en uppgift som i handeln kan visa den avsedda användningen för sådana varor som de i ansökningen avsedda, nämligen att hålla barn torra".

Överklagandenämndens beslut

18. Procter & Gamble överklagade avslaget till första överklagandenämnden, och gjorde gällande att ordkombinationen Baby-dry, även om den innehåller en anspelning på varornas avsedda användning, ändå är tillräckligt särskiljande för att kvalificera sig för varumärkesskydd, att den hade registrerats i Danmark, Finland och Frankrike och var åtminstone lika särskiljande som vissa andra varumärken som redan offentliggjorts av harmoniseringsbyrån. Bolaget erbjöd sig vidare att lägga fram bevisning avseende den särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av försäljning och intensiv marknadsföring över hela Europa sedan år 1993, i syfte att åberopa undantaget från tillämpningen av artikel 7.1 b—d i artikel 7.3 i varumärkesförordningen.

19. Överklagandenämnden avslog klagomålet den 31 juli 1998.

20. I sin motivering ansåg den att bestämmelserna i såväl artikel 7.1 b och artikel 7.1 c, som i viss mån överlappar varandra, var relevanta. "Inget företag", fastslog den, "kan tillerkännas ensamrätt att inom handeln använda ett kännetecken som i vanligt språkbruk endast beskriver art, kvalitet eller avsedd användning för de varor eller tjänster för vilka det skall användas." Baby-dry var en kombination av två vanliga ord som omedelbart upplyste konsumenten om att produkten var lämpad för sitt huvudändamål, att hålla barn torra.

21. Registreringen var därför utesluten på grund av artikel 7.1 c, eftersom ordkombinationen "endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas... avsedda användning" och på grund av artikel 7.1 b, eftersom den saknade särskiljningsförmåga, då den inte "kunde särskilja blöjor tillverkade av ett företag från dem som tillverkades av andra företag som även de kunde vilja framhålla sina produkters effektivitet i fråga om att hålla barn torra".

22. Överklagandenämnden godtog inte argumenten att jämförbara varumärken redan hade registrerats av harmoniseringsbyrån och att Baby-dry hade registrerats i vissa medlemsstater, på grund av att de andra varumärken som registrerats inte tedde sig så jämförbara att en skillnad i behandling åsidosatte principen om ickediskriminering respektive att registreringen, av språkliga skäl, kunde vara möjlig i vissa medlemsstater men inte i alla.

23. Slutligen fann inte överklagandenämnden det lämpligt att pröva Procter & Gambles erbjudna bevisning angående den förvärvade särskiljningsförmågan i den mening som avses i artikel 7.3, eftersom den frågan inte hade tagits upp inför granskaren. Företaget var emellertid inte förhindrat att inge ytterligare en ansökan och vid granskningen i det sammanhanget åberopa bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga.

Förstainstansrättens dom

24. Procter & Gamble överklagade beslutet genom ett överklagande som gavs in till

förstainstansrätten den 6 oktober 1998. Bolaget yrkade att förstainstansrätten:

"I första hand ('en ordre principal') skulle

ogiltigförklara överklagandenämndens omtvistade beslut av den 31 juli 1998,

besluta att harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 40 i varumärkesförordningen skall offentliggöra ansökan om gemenskapsvarumärke nr 000200006.

I andra hand ('en ordre subsidiaire') skulle

ogiltigförklara överklagandenämndens omtvistade beslut i den del sökandens grund angående artikel 7.3 i förordningen avvisas,

tillåta sökanden att bevisa att ordkombinationen Baby-dry har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning,

i vart fall återförvisa ärendet till överklagandenämnden för handläggning i det avseendet".

25. Även om förstahandsyrkandet helt enkelt avsåg en ogiltigförklaring av Överklagandenämndens beslut, framgår det av handlingarna i målet att denna begärdes på grund av åsidosättande av artikel 7.1 b och c i varumärkesförordningen, och förstainstansrätten omformulerade också yrkandet både i förhandlingsrapporten och i sin dom av den 8 juli 1999 [10] till att avse en begäran om att

"— ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det fastslås att varumärket inte uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94".

26. Förstainstansrätten biföll inte förstahandsyrkandet i sin dom, men slog fast att överklagandenämnden skulle ha beaktat den av Procter & Gamble erbjudna bevisningen om förvärvad särskiljningsförmåga och ogiltigförklarade beslutet på den grunden.

27. I anknytning till förstahandsyrkandet, [11] granskade förstainstansrätten endast artikel 7.1 c, och påpekade att det var

10 — Mål T-163/98, Procter & Gamble mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (REG 1999, s. II-2383), (nedan kallad den överklagade domen).

11 — Se punkterna 20—29 i den överklagade domen.

tillräckligt att ett av de absoluta hindren för registrering är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Den konstaterade särskilt att gemenskapslagstiftaren anser att sådana kännetecken som beskrivs i den punkten, "på grund av deras egenskaper, inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags". Överklagandenämnden hade hänvisat till ordboksdefinitionen av blöjor och noterat, att ordkombinationen Baby-dry, sedd som en helhet, upplyste konsumenterna om varornas avsedda användning, men inte förknippas med någon ytterligare egenskap som kan särskilja Procter & Gambles varor från andra företags. Överklagandenämnden hade således med rätta dragit slutsatsen att ordkombinationen inte kunde registreras som ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 7.1 c.

28. Beträffande frågan om presentationen av bevisning avseende förvärvad särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i varumärkesförordningen, [12] granskade förstainstansrätten förordningens bestämmelser om överklagande (särskilt artiklarna 57—62) och slog fast att "överklagandenämnden, som vid prövningen av överklagandet har lika omfattande behörighet som granskaren, inte kunde begränsa sig till att underkänna sökandens grund angående artikel 7.3 i förordning nr 40/94 enbart av det skälet att den inte hade åberopats inför granskaren. Överklagandenämnden skulle efter prövningen av överklagandet antingen ha prövat denna fråga i sak eller ha återförvisat ärendet till granskaren". Förstainstansrättens avgörande i denna del har inte ifrågasatts i överklagandet, och jag uttrycker ingen åsikt i detta avseende.

29. I fråga om övriga yrkanden, [13] nekade förstainstansrätten själv att beakta bevisning avseende varumärkets förvärvade särskiljningsförmåga med hänvisning till att omständigheterna i den delen inte hade beaktats av harmoniseringsbyrån, och avvisade yrkandet om att harmoniseringsbyrån skulle beordras att offentliggöra ansökan om registrering av varumärket samt påpekade att det ankom på harmoniseringsbyrån att vidta de åtgärder som krävs för att rätta sig efter domstolens dom.

30. Förstainstansrätten slog fast följande: [14] "Av punkterna 32—45 ovan följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras av det skälet att överklagandenämnden felaktigt har vägrat pröva sökandens grund angående artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Såsom redan har påpekats åligger det harmoniseringsbyrån att vidta de åtgärder som krävs för att följa denna dom."

31. Förstainstansrätten ogiltigförklarade följaktligen överklagandenämndens beslut, men förpliktade vardera part att bära sin kostnad enligt artikel 87.3 i rättegångsreg-

12 — Se punkterna 32—45 i den överklagade domen.

13 — Se punkterna 46—53 i den överklagade domen.

14 — Punkt 54 i den överklagade domen

lerna som är tillämplig om parterna ömsom [15] tappar målet på en eller flera punkter.

Överklagandet

32. I sitt överklagande som ingavs den 8 oktober 1999 har Procter & Gamble yrkat att domstolen skall upphäva den överklagade domen "i den del förstainstansrätten fastslog att första överklagandenämnden... inte hade åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94/EG genom att fatta sitt beslut av den 31 juli 1998...". Harmoniseringsbyrån har begärt att överklagandet skall ogillas och båda parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna.

34. Procter & Gamble har påpekat att enligt artikel 49 i stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol (nedan kallad stadgan) kan ett överklagande bland annat riktas mot ett slutligt avgörande från förstainstansrätten, av en part som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan. Bolaget tappade delvis målet. Det hade dessutom ett intresse av att överklaga på grund av att harmoniseringsbyrån inte bara är bunden av domslutet utan även av domskälen i den överklagade domen. Enligt domskälen är harmoniseringsbyrån skyldig att ompröva ansökan endast mot bakgrund av artikel 7.3 i varumärkesförordningen men inte mot bakgrund av artikel 7.1 b och c.

35. Harmoniseringsbyrån har godtagit att Procter & Gamble har ett intresse av att överklaga och tvekar endast i fråga om huruvida det kan sägas att "förstainstansrätten har åsidosatt gemenskapsrätten" [16] i detta fall. Den har överlåtit till domstolen att bedöma frågan om det föreligger något hinder för harmoniseringsbyrån att på eget initiativ pröva talan i sak enligt artikel 92.2 i rättegångsreglerna.

Upptagande till sakprövning

33. Ingen av parterna har i sina yttranden ägnat någon större uppmärksamhet åt frågan om överklagandet kan tas upp till sakprövning, trots att det föreligger en åtminstone synbar paradox när en sökande som har begärt ogiltigförklaring av en rättsakt överklagar en dom genom vilken den rättsakten ogiltigförklaras.

36. En invändning mot att ta upp överklagandet till prövning i sak skulle vara att det är riktat mot en dom som fullt ut bifaller vad sökanden yrkat, nämligen ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Dessutom yrkas inte någon ändring av domslutet, utan snarare en ogiltigförklaring av de domskäl som bestämmer hur dom-

15 — Punkt 55 i den överklagade domen.

16 — Artikel 51 i stadgan.

slutet skall tillämpas. Man kan fundera över riskerna med att tillåta ett överklagande närhelst en part enbart är missnöjd med en del av de domskäl på vilka förstainstansrätten har grundat sitt beslut att bifalla den yrkade gottgörelsen.

37. Jag skulle dock inte ansluta mig till denna invändning.

38. Gränserna för rätten att överklaga definieras i artikel 49 andra stycket i stadgan: "... Varje part som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan har rätt att överklaga...." Redan den räckvidden begränsar de omständigheter under vilka det är möjligt att överklaga och medger samtidigt ett överklagande som uppfyller dess krav (med förbehåll för eventuella ytterligare begränsningar i stadgan, såsom de beträffande intervenienter, de grunder som kan åberopas och förbudet mot överklaganden som endast avser rättegångskostnaderna), varför de inte utan mycket tungt vägande skäl skall begränsas ytterligare av domstolen.

39. Termen "submissions" i den engelska versionen av artikel 49 motsvarar termen "conclusions" — nämligen den typ av avgörande som yrkats enligt rättegångsreglernas terminologi — på franska. Där engelskan använder två begrepp, använder franskan ett enda begrepp, och detsamma gäller för åtminstone de tyska, italienska och spanska versionerna av stadgan. Om begreppet förstås i den strikta bemärkelsen av yrkat typ av avgörande, förefaller rätten att överklaga snävt avgränsad, men en vidare tolkning är möjlig. Engelskan är inte det enda språk som använder en annan terminologi — holländskan har exempelvis "iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld", som inte särskilt hänvisar till "conclusies", och åtminstone de danska, portugisiska och finska versionerna använder andra uttryck. Mot denna bakgrund anser jag att bestämmelser skall tolkas så att den i allmänna termer avser ett misslyckande i fråga om att erhålla vad som yrkats snarare än att strikt avse ett misslyckande i fråga om att få en viss grund godtagen eller att vinna bifall till en särskild typ av avgörande.

40. Här framgår det av punkterna 20—29 i den överklagade domen att Procter & Gamble inte vann framgång med sitt förstahandsyrkande. I punkt 55 anger förstainstansrätten uttryckligen att parterna ömsom tappat målet. Dessutom omfattar harmoniseringsbyråns skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att följa den överklagade domen utan tvivel en skyldighet att ge Procter & Gamble tillfälle att framlägga bevisning avseende förvärvad särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i varumärkesförordningen, men förhindrar den från att ompröva sin inställning mot bakgrund av artikel 7.1 c. Den senare omständigheten begränsar Procter & Gambles möjligheter att erhålla registrer-

ingen och bolaget har således intresse av att vidhålla sitt ursprungliga yrkande.

41. Det är av särskild betydelse att den överklagade domen, även om den formellt ger bifall till den typ av avgörande som yrkats, gör detta på ett uttryckligen begränsat sätt, vilket innebär att Procter & Gamble inte ges full gottgörelse. Det skulle innebära en obefogad inskränkning av rätten att överklaga om det inte fanns någon möjlighet att ifrågasätta en sådan begränsning. Om inte harmoniseringsbyrån i denna situation kan göra en omprövning mot bakgrund av artikel 7.1 c och det inte är möjligt att överklaga så utesluts vad som förefaller vara den centrala frågan i målet, vilken vederbörligen togs upp inför förstainstansrätten, från vidare prövning, med en eventuell påföljande rättsförlust för Procter & Gamble.

Prövning i sak

Parternas argument

42. Procter & Gamble har gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte gemenskapsrätten genom att tolka artikel 7.1 c i varumärkesförordningen felaktigt.

43. Bolaget har huvudsakligen anfört att domstolen, i stället för att slå fast att varumärken som definieras i den bestämmelsen i sig inte kan särskilja varor från ett företag från ett annat företags i den mening som avses i artikel 4, om de inte har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning, skulle ha tolkat bestämmelsen så att den endast ger exempel på hur ett varumärke kan sakna särskiljningsförmåga, men att varje varumärke måste bedömas individuellt för att fastställa om det faktiskt inte har någon sådan förmåga. Det finns faktiskt bara ett materiellt krav — det som anges i artikel 4, som kräver att ett varumärke "kan särskilja...".

44. Med andra ord är det inte tillräckligt att konstatera att orden "baby" och "dry", de enda komponenterna i varumärket "Baby-dry", kan ange den avsedda användningen av blöjor, utan varumärket måste granskas i sin helhet för att fastställa om det kan fullgöra den föreskrivna särskiljande funktionen gentemot konsumenterna eller inte. "Baby-dry" kommer faktiskt inte av konsumentkollektivet att uppfattas som en synonym till blöjor eller som en ren beskrivning av deras ändamål, utan som en garanti för att de är tillverkade av ett visst företag.

45. Förstainstansrättens linje har, åtminstone tidigare, följts av domstolarna i en rad länder, däribland vissa medlemsstater, i allmänhet inom ramen för ett "monopolis-

tiskt" synsätt på varumärkesrätten — ju starkare rätten för en varumärkesinnehavare är att förbjuda all slags användning från tredje mans sida, desto starkare är tendensen att från kategorin registrerbara varumärken undanta element som det vore fel att tillerkänna immaterialsrättsligt skydd. Detta gäller dock inte i fråga om varumärkesförordningen, vars artikel 12 förhindrar varumärkesinnehavare från att förbjuda användningen av upplysningar av de slag som anges i artikel 7.1 c.

46. I detta sammanhang har Procter & Gamble granskat bakgrunden till artikel 7.1 b och c och viss relevant rättspraxis.

47. Bolaget har påpekat att de formuleringar som används i bestämmelsen hänför sig till Pariskonventionen, som har en annan bakgrund — nämligen att erbjuda skydd för varumärken som redan registrerats i ett annat land — vilket enligt dess uppfattning förklarar den annars motsägelsefulla formuleringen "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" i artikel 7.1 b. Trots försöken att inom ramen för förhandlingarna om Pariskonventionen nå fram till ett enhetligt synsätt (den nuvarande texten härrör från ändringen i Washington år 1911), kvarstod två "läger": de länder, som exempelvis Förenade kungariket och Tyskland, som traditionellt av principiella skäl undantog alla beskrivande element och de, mer "moderna", som Frankrike och Beneluxländerna, som prövade varje fall mot bakgrund av de särskilda omständigheterna och endast undantog element som betraktade i samband med varorna i fråga var uteslutande beskrivande. Procter & Gamble har åberopat en rad sådana domar, inklusive vissa nyligen meddelade domar från tyska Bundesgerichtshof.

48. Enligt det moderna synsättet finns det således endast ett kriterium — ett varumärke måste av allmänheten kunna uppfattas som en angivelse av att varorna är tillverkade av ett visst företag. Den tidigare angelägenheten i Förenade kungariket och Tyskland att undvika att beskrivande uttryck monopoliseras, tillgodoses mer än väl genom artikel 12 i varumärkesförordningen — liksom innehavaren av varumärket "Vittel" inte kan förbjuda en annan tillverkare att lojalt ange att dess vatten är tappat i Vittel, kan inte heller Procter & Gamble förhindra en konkurrent från att hävda att dess blöjor "keep your baby dry" [håller ditt barn torrt]. Med andra ord, bara därför att ett kännetecken är beskrivande innebär det inte att det inte kan särskilja ett visst företags varor.

49. Harmoniseringsbyrån anser att överklagandet aktualiserar två frågor: i) Är den beskrivande karaktär som avses i artikel 7.1 c i varumärkesförordningen en tillräcklig grund för att vägra ett kännetecken skydd? ii) Vilka beskrivande kännetecken kan eller skall vägras registrering på grund av den bestämmelsen?

50. Harmoniseringsbyrån anser att den första frågan skall besvaras jakande.

51. Bestämmelserna i artikel 6 d B i Pariskonventionen var avsedda att begränsa den omfattning i viken medlemsländer kunde vägra skydd för varumärken som redan var registrerade någon annanstans. De har dock införlivats i den självständiga lagstiftningen i många medlemsländer och har således blivit villkor som är tillämpliga på alla varumärken i det sammanhanget. Enligt TRIPS-avtalet, som är bindande för gemenskapen, skall medlemmarna följa artiklarna 1—12 och 19 i Pariskonventionen, även om de bestämmelserna inte är direkt tillämpliga i gemenskapen.

52. I varumärkesförordningen har dessa bestämmelser inte bara återgetts ordagrant eftersom artikel 7 avser registrering av gemenskapsvarumärken och inte skydd av varumärken som är registrerade någon annanstans. På grund av gemenskapens skyldighet enligt TRIPS-avtalet att respektera de relevanta artiklarna i Pariskonventionen, föreligger icke desto mindre en nära överensstämmelse både i fråga om själva lydelsen och harmoniseringsbyråns sätt att tolka denna. De grunder som anges i artikel 7.1 b—d i varumärkesförordningen motsvarar grunderna i artikel 6 d B punkt 2 i konventionen och är liksom dessa alternativa.

53. Harmoniseringsbyrån delar Procter & Gambles uppfattning att artikel 7 i varumärkesförordningen inte skall tolkas som ett förbud mot registrering av uttryck som måste förbli fria från immaterialsrättsligt skydd, en fråga som regleras i artikel 12. Tanken bakom artikel 7.1 c är snarare att säkerställa att endast särskiljande, till skillnad från beskrivande eller generiska, varumärken får registreras och utgår från att uttryck som uteslutande är beskrivande inte kan ha den särskiljningsförmåga som är en grundläggande egenskap hos ett varumärke (om de inte har uppnått särskiljningsförmåga genom användning). Det krav som anges i artikel 7.1 c ger tillräcklig självständig grund att vägra registrering, utan att det innebär att granskningen av det grundläggande kravet i artikel 4 förhindras, eftersom resultatet är detsamma.

54. Beträffande den andra frågan anser harmoniseringsbyrån även att förstainstansrätten tolkade och tillämpade artikel 7.1 c korrekt i den överklagade domen — "Baby-dry" innehåller inte, sedd i sin helhet i förhållande till det slag av produkter som den avser, något element som inte är beskrivande eller direkt och tydligt upplyser konsumenten om varans avsedda användning.

Överklagandets räckvidd

55. Procter & Gamble har begärt ogiltigförklaring av förstainstansrättens dom i den del det däri fastslogs att överklagande-

nämnden inte i sitt beslut av den 31 juli 1998 hade åsidosatt artikel 7.1 c i varumärkesförordningen, och bolaget gör detta på den enda grunden att förstainstansrätten åsidosatte gemenskapsrätten genom att tolka den bestämmelsen felaktigt.

56. Det kan noteras att artikel 7.1 b inte är i fråga här. Det finns faktiskt ingen anledning att den skulle vara det. Granskarens ursprungliga beslut baserades enbart på artikel 7.1 c, och överklagandenämndens beslut lade inte, enbart genom att avslå klagomålet, till artikel 7.1 b som en ytterligare avslagsgrund. Inte heller behandlade förstainstansrätten den bestämmelsen i sin dom.

57. Således är huvudsakligen två avsnitt i den överklagade domen i fråga.

58. I punkterna 20—23 prövade förstainstansrätten artiklarna 4 och 7.1 c i varumärkesförordningen och slog fast att lagstiftaren ansåg att kännetecken av det slag som åsyftas i artikel 7.1 c (det vill säga sådana som i handeln visar de berörda varornas egenskaper, inklusive deras avsedda användning) på grund av sina egenskaper inte skall anses ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags — och således de facto inte ägnade att uppfylla det grundläggande krav för ett gemenskapsvarumärke som fastställs i artikel 4.

59. Därefter granskade förstainstansrätten, i punkterna 25—28, ordkombinationen "Baby-dry" mot den bakgrunden och slog fast att överklagandenämnden med rätta dragit slutsatsen att ordkombinationen uteslutande består av ord som i handeln kan användas för att beskriva produktens avsedda användning. Ordkombinationen informerar direkt konsumenterna om den avsedda användningen och kunde inte förknippas med någon ytterligare egenskap som kan medföra att kännetecknet i sin helhet anses ägnat att särskilja Procter & Gambles produkter från andra företags.

60. Jag kommer att pröva dessa två aspekter var för sig. Såsom kommer att framgå anser jag inte att ett beslut i det första avseendet är väsentligt för att avgöra detta överklagande. Jag skall emellertid pröva den första aspekten tämligen ingående, eftersom klaganden huvudsakligen har inriktat sin talan på denna.

Förhållandet mellan artikel 4 och artikel 7.1 c

61. Det är inte en helt enkel uppgift att reda ut det snåriga samspelet mellan artik-

larna 4 och 7.1 a—d i varumärkesförordningen (eller artiklarna 2 och 3.1 a—d i varumärkesdirektivet, som är i huvudsak identiska).

62. Artikel 4 definierar de kännetecken som ett gemenskapsvarumärke kan bestå av. Ett villkor är att de skall kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Således kan ett gemenskapsvarumärke inte bestå av kännetecken som inte kan särskilja varor på det sättet.

63. Artikel 7 behandlar de absoluta hindren för registrering. Föga förvånande består ett av dessa hinder i bristande överensstämmelse med artikel 4 (artikel 7.1 a). Detta är en uppenbar tautologi, som dock är förståelig eftersom samma krav betraktas ur två synvinklar (som ett positivt krav för registrering och ett negativt registreringshinder).

64. Ännu en, mindre lättförståelig, tautologi tycks uppstå i förhållande till artikel 7.1 b, som förhindrar registrering av "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga". Vari består skillnaden mellan varumärken som inte "kan särskilja" två grupper av varor och "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga"? Svaret på detta kan bara bli hypotetiskt och de faktiska förhållandena kan bara skjuta frågan ett steg framåt. I ett annat sammanhang har det påpekats att artikel 7.1 b, jämförd med artikel 4, bokstavligen är tillämplig på "kännetecken med särskiljningsförmåga som saknar särskiljande egenskaper". [17] Dessutom fastslås i artikel 7.3 att sådana kännetecken eller varumärken trots att de saknar särskiljande egenskaper kan uppnå särskiljningsförmåga genom användning.

65. Vilken ställning intar då artikel 7.1 c i denna redan invecklade situation? Den omfattar kännetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaperna hos varor eller tjänster. Utgör detta, såsom Procter & Gamble har gjort gällande, endast en kategori av bristande särskiljningsförmåga? Om så är fallet, varför framhålls den separat? Och kan inte artikel 7.1 d (kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli sedvanliga) helt enkelt utgöra en underavdelning till artikel 7.1 c?

66. Man kan förlora sig helt i dylika överväganden. Särskilt förhållandet mellan ett kännetecken som "kan särskilja" och ett varumärke som "saknar särskiljningsförmåga" har givit upphov till mycket diskussioner i Förenade kungariket, och har

17 — Mr Justice Jacob i domen i målet Philips v Remington [1998] RPC 283, s. 289. Anmärkningen avsåg faktiskt lydelsen av Section 1(1) och Section 3(1)(b) i 1994 års Trade Marks Act, den brittiska lagstiftning som genomförde de motsvarande bestämmelserna i varumärkesdirektivet.

nyligen föranlett en begäran om förhandsavgörande till domstolen. [18]

67. Svårigheten ligger givetvis till stor del i att försöka åstadkomma en sammanhängande, enhetlig tolkning av bestämmelser som har olika ursprung. Jag föreslår att en alltför hög grad av sammanhang eller enhetlighet inte skall eftersträvas, utan att de olika bestämmelserna, åtminstone i förevarande fall, skall tolkas var och en inom sitt eget område.

68. För det första har vi de krav som föreskrivs i artikel 4 i varumärkesförordningen. Ett kännetecken som inte uppfyller de kraven kan inte registreras som ett gemenskapsvarumärke — och det är i det avseendet inte relevant om själva artikel 4 eller artikel 7.1 a läggs till grund för registreringshindret.

69. Sedan har vi de andra absoluta registreringshinder som återfinns i artikel 7.1 b—j. Registreringshindren i punkterna e—j är särskilda och behöver inte behandlas här. Registreringshindren i punkterna b—d utgör inte bara ett "paket" som hämtats från Pariskonventionen, [19] utan överlappar också i skiftande grad både varandra och artiklarna 4 och 7.1 a.

70. Denna grad av överlappning kan enligt min uppfattning helt enkelt godtas. Det fyller ingen ändamålsenlig funktion att uppehålla sig vid att en och samma aspekt av ett tilltänkt varumärke samtidigt kan utgöra hinder för registrering på flera grunder. Artikel 4 anger de positiva kraven på ett gemenskapsvarumärke, artikel 7.1 a upprepar dem från en negativ synpunkt. Därefter införs i punkterna b—d en samordning med Pariskonventionen, [20] men dessa behöver inte vare sig skiljas från eller jämföras med artikel 4 eller artikel 7.1 a. [21]

18 — Mål C-299/99, Philips Electronics, förslag till avgörande föredraget den 23 januari 2001 av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer. Se diskussionen i Kerlys Law of Trade Marks and Trade Names, 13:e upplagan (2001), s. 18—35.

19 — Även om det skall erinras om att de i Pariskonventionen utgör grunder på vilka en medlem i unionen kan vägra att skydda ett varumärke som redan registrerats i ett annat medlemsland, medan de i varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet är tvingande registreringshinder.

20 — Varumärkesförordningen innehåller inte någon uttrycklig hänvisning till konventionen, men det sista övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet hänvisar till behovet av att dess bestämmelser (som i detta avseende är identiska med dem i förordningen) "helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen". Kommissionen slog i sin förklaringspromemoria till det ursprungliga förslaget till en förordning om varumärken inom gemenskapen, avseende vad som då var artikel 6, fast att "listan över absoluta registreringshinder bygger till stor del på artikel 6 d i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd och den i medlemsstaterna gällande lagstiftningen. Endast i undantagsfall har det funnits lämpligt att hänvisa till texten i Pariskonventionen".

21 — Jämför exempelvis tredje överklagandenämndens beslut av den 27 november 1998 i mål R-26/1998-3 (Netmeeting), punkt 13: "Även om det kan föreligga en viss överlappning mellan de olika punkterna i artikel 7 i varumärkesförordningen, anser överklagandenämnden att var och en av dessa skall tolkas och tillämpas separat. Detta innebär å andra sidan inte att ett varumärke inte samtidigt kan beröras av mer än ett absolut registreringshinder [sic]."

71. Som förstainstansrätten helt riktigt påpekade,[22] är det tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta hindren för registrering är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Dessutom kan jag inte föreställa mig några omständigheter under vilka det i praktiken skulle vara väsentligt att fastställa om fler än ett absolut hinder vore tillämpligt. Teoretiskt, eftersom bestämmelsen om uppnådd särskiljningsförmåga i artikel 7.3 endast berör artiklarna 7.1 b—d och inte artikel 7.1 a, kan det anses nödvändigt att skilja mellan, låt oss säga, kännetecken som inte kan särskilja och varumärken som saknar särskiljningsförmåga eller som är uteslutande beskrivande. I praktiken måste det dock, om uppnådd särskiljningsförmåga kan fastställas, finnas en underliggande förmåga att särskilja; annars saknar frågan betydelse.

72. Med andra ord skall artikel 7.1 c i förevarande mål tolkas fristående från artikel 4.

73. Jag anser således att Procter & Gambles försök att föra samman samtliga krav i artikel 7.1 a—d till aspekter av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga är onödigt och kanske till och med vilseledande i detta sammanhang.[23] Enligt min uppfattning gick dessutom förstainstansrätten för långt i punkt 23 i den överklagade domen, när den slog fast att lagstiftaren avsåg att kännetecken av den typ som anges i artikel 7.1 c "på grund av deras egenskaper, inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags".

74. Även om jag anser att förstainstansrätten gick längre än nödvändigt i det avseendet, följer dock inte nödvändigtvis därav att den hade fel i sin påföljande slutsats att överklagandenämnden med rätta hade dragit slutsatsen att ordkombinationen Babydry inte kunde registreras med stöd av artikel 7.1 c. Bestämmelsens exakta innebörd måste först prövas och det kan i själva verket visa sig att arten av dess förhållande till artikel 4 eller till de andra absoluta registreringshindren inte är avgörande.

22 — Punkt 29 i den överklagade domen.

23 — Det kan i förbigående noteras att klagandens många hänvisningar till rättspraxis från domstolarna i Beneluxländerna kanske inte är helt relevanta, eftersom lagstiftningen i dessa länder är en annan. Även om Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag utger sig för att genomföra varumärkesdirektivet föreskrivs i artikel 6 a i lagen att en ansökan skall avslås när kännetecknet i fråga "inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 1 [som huvudsakligen hänvisar till alla kännetecken som är ägnade att särskilja varorna från ett företag], särskilt därför att det saknar egenartad karaktär i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 6 d B punkt 2 i Pariskonventionen". Detta finner jag vara ett lagstiftningsmässigt sammanhang som är tämligen skilt från det som gäller för artikel 7.1 a—d i varumärkesförordningen.

Räckvidden av artikel 7.1 c

— Allmänt

75. En aspekt av denna fråga är om undantagandet av kännetecken eller upplysningar som visar varornas eller tjänsternas egenskaper skall anses avsett att förhindra näringsidkare från att "ta" uttryck som egentligen inte borde skyddas immaterialrättsligt "ur cirkulation". I punkt 15 i sitt beslut [24] ansåg överklagandenämnden att undantagandet skulle tolkas på så sätt, men den inställningen bestrids med emfas av Procter & Gamble. Det bör dock påpekas att förstainstansrätten i den överklagade domen inte tog ställning till frågan.

76. Mot bakgrund av sistnämnda omständighet är frågan inte direkt relevant för utgången i överklagandet. Den kan emellertid ha viss betydelse för tolkningen av artikel 7.1 c.

77. Jag håller på denna punkt i princip med Procter & Gamble — vilket faktiskt även harmoniseringsbyrån gör. Det må ha varit en angelägenhet för Pariskonventionens upphovsmän att låta vissa länder — vars lagar utgår från att ett varumärke skapar ett användningsmonopol och att vissa gemensamma uttryck måste undantas från ett sådant monopol — neka skydd för varumärken bestående av sådana uttryck som registrerats någon annanstans. I fråga om upplysningar om varornas eller tjänsternas egenskaper regleras emellertid den frågan i artikel 12 b i varumärkesförordningen, som begränsar verkningarna av ett gemenskapsvarumärke genom att säkerställa att användningen av sådana upplysningar — i beskrivande eller informerande syfte, snarare än som en märkesidentifikation — aldrig kan förbjudas av en varumärkesinnehavare. Detta kan i hög grad stilla den farhåga som för länge sedan uttrycktes av en engelsk domare: "Ekonomiskt starka näringsidkare är av hävd angelägna att avskärma en del av det rika engelska språket och att utestänga dagens och morgondagens allmänhet från tillträde till det avskärmade området." [25]

78. Mot den bakgrunden kan det vara bättre att anse att artikel 7.1 c i varumärkesförordningen inte är avsedd att förhindra en eventuell monopolisering av vanliga beskrivande uttryck, utan snarare att förhindra registrering av beskrivande varumärken avseende vilka inget skydd bör kunna erhållas. Om detta innebär att

24 — "... Det är just på grund av den exklusiva karaktären hos de rättigheter som tillerkänns genom gemenskapsvarumärket som bestämmelserna i artikel 7.1 c förbjuder registrering av kännetecken som uteslutande beskriver de varor eller tjänster avseende vilka kännetecknet skall användas."

25 — "Perfection": Joseph Crosfield & Sons' Application (1909) 26 RPC 837 s. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

samma ord måste ges en annan innebörd än de har i exempelvis Pariskonventionen, beror detta på att de förekommer i ett annat sammanhang.

79. Jag inser att den inställning jag för fram här kan tyckas stå i konflikt med vissa avsnitt i domen i målet Windsurfing Chiemsee. [26] Där slog domstolen fast att artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet (som motsvarar artikel 7.1 c i förordningen) har till "syfte att uppnå ett mål av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla" och att artikel 6.1 b (som motsvarar artikel 12 b i förordningen) inte är av avgörande betydelse för den tolkningen.

80. Jag anser dock att dessa konstateranden, även om de är allmänt formulerade, skall betraktas mot bakgrund av det speciella målet, som inte avsåg användningen av beskrivande språk utan av ett geografiskt namn. Även om upplysningar om geografiskt ursprung, tillsammans med andra beskrivande element, omfattas av artikel 7.1 c i varumärkesförordningen och artikel 3.1 c i direktivet, har de en ganska speciell status. De tas upp särskilt i artikel 64.2 i förordningen och i artikel 15.2 i direktivet som möjliga att registrera som kollektivmärken, och med avseende på jordbruksprodukter och livsmedel (i fråga om vilka de är av särskild betydelse) är de ingående reglerade i annan gemenskapslagstiftning. [27] I synnerhet skulle registreringen av ett geografiskt namn som ett varumärke "skrymma" på ett mycket mer fullständigt sätt än registreringen av ett varumärke som innehåller beskrivande element. Det kan även noteras att domstolen i domen i målet Windsurfing [28] slog fast att gemenskapsrätten inte omfattar det tyska begreppet Freihaltebedürfnis ("verkligt, nuvarande och starkt behov av att bevara ett kännetecken fritt") i det avseendet.

81. Jag anser således att artikel 7.1 c kan tolkas bokstavligt, som ett hinder för registrering av ett tilltänkt varumärke som uteslutande består av kännetecken eller upplysningar som visar varornas eller tjänsternas egenskaper. Det framgår av artikel 12 b att ett varumärke kan innehålla sådana kännetecken eller upplysningar (annars skulle den bestämmelsen inte tjäna något syfte) och av artikel 7.1 c att det inte uteslutande kan bestå av sådana.

26 — De förenade målen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999, s. I-2779), särskilt punkterna 25—28.

27 — Exempelvis 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.

28 — Punkt 35.

— Beträffande Baby-dry

82. I förevarande mål fann överklagandenämnden att "kombinationen av två vanliga ord ('baby' och 'dry'), utan något ytterligare element som kan anses som fantasifullt eller kreativt, direkt upplyser konsumenterna om att produkten är lämpad för sin grundläggande funktion att hålla barn torra". Förstainstansrätten delade denna uppfattning och fann att "ordkombinationen 'Baby-dry' inte har någon ytterligare [särskiljande] egenskap".

83. Det kan visserligen inte råda någon större tvekan om att orden "baby" och "dry" kan användas i handeln för att upplysa om blöjors avsedda ändamål och att ordkombinationen "Baby-dry" inte består av några andra ord.

84. Det kan emellertid ifrågasättas om en normalt medveten person som inte tidigare stött på varumärket "Baby-dry" utan tvekan skulle tänka på blöjor vid första anblicken eller, när denne hörde ordkombinationen användas i samband med sådana varor, skulle betrakta det som en upplysning om deras avsedda ändamål.

85. Av dessa två aspekter är den andra aspekten viktigare, eftersom det är uppenbart att frågan om det föreligger hinder för att registrera ett varumärke enligt artikel 7.1 c skall bedömas i förhållande till den relevanta varukategorin, vilket helt korrekt konstaterades av förstainstansrätten i den överklagade domen. [29] Trots att en av den grundläggande funktionerna hos blöjor, vilket överklagandenämnden påpekade, är att "hålla barn torra" (i en av uttryckets bemärkelser), används dock inte vad jag vet ordkombinationen Baby-dry i det allmänna språkbruket i samband med sådana artiklar eller deras avsedda ändamål, och detta har inte heller påståtts vara fallet.

86. Den första aspekten är dock kanske inte heller helt utan betydelse. Om ordkombinationen "Baby-dry" kan förknippas med så skilda produkter som exempelvis talkpuder, regnskydd för barnvagnar, kompakta torktumlare eller drycker förpackade i små flaskor, så skulle detta kunna undergräva dess förmåga att med någon precision ange det avsedda ändamålet med blöjor.

87. Innebörden av orden "endast" och "i handeln visar" i artikel 7.1 c är av viss betydelse i detta avseende.

29 — Punkt 21.

88. Överklagandenämnden och förstainstansrätten förefaller huvudsakligen ha intagit den ståndpunkten att eftersom det inte förekommer något element i det tilltänkta varumärket som inte kan användas för att visa det avsedda ändamålet med varorna, består varumärket endast av upplysningar som i handeln visar detta ändamål.

89. Detta synsätt är enligt min uppfattning för snävt, åtminstone såsom det tillämpades i förevarande mål.

90. Genom detta synsätt bortses särskilt från upplysningens ytterst elliptiska karaktär, dess ovanliga uppbyggnad och att den inte lånar sig till någon intuitiv grammatisk analys av vilken dess innebörd omedelbart skulle framgå. Allt detta är enligt min uppfattning ytterligare egenskaper hos orden "baby" och "dry", som bör beaktas vid bedömningen.

91. Genom synsättet tas inte heller hänsyn till det faktum att en upplysning som används i handeln för att visa det avsedda ändamålet med blöjor i stället, för att vara möjlig att uppfatta som en sådan, skall innehålla mer än bara de sammanställda orden "baby" och "dry", såsom i det ifrågavarande varumärket. Dessutom beaktas inte den omständigheten att "baby-dry" hur man än ser på saken är ett påhittat uttryck som inte i sig ingår i det engelska språket, vilket medför att det blir betydligt mindre sannolikt att det kommer att användas som beskrivande uttryck i handeln.

92. Ett vidare synsätt på artikel 7.1 c har tillämpats tidigare, både av harmoniseringsbyrån och av förstainstansrätten.

93. I riktlinjerna för harmoniseringsbyråns granskning fastslås exempelvis att ett varumärke måste "sträcka sig längre än att bara beskriva varorna". Den andra överklagandenämnden omformulerade, vid bedömningen av varumärket "Oilgear" beträffande hydraulpumpar, motorer och verktygsmaskiner, artikel 7.1 c som "en föreskrift om att varumärken, för att vara godtagbara, inte enbart eller uteslutande skall vara beskrivande" [30]. Tredje överklagandenämnden biföll ett överklagande av en vägran att registrera "Netmeeting" avseende dataprogram för tillhandahållande av realtids-, multimedia- samt flerpartskommunikation via datanät, och konstaterade att varumärket innehöll åtminstone ett kreativt element samt noterade att orden inte normalt används tillsammans, att kombinationen av dem inte antyder en direkt koppling till de specifika varor som var av intresse för sökanden och att varumärket inte enbart visade det avsedda syftet eller andra egenskaper hos varorna. [31]

30 — Beslut av den 22 september 1998 i mål R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Beslut av den 27 november 1998 i mål R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. I ett annat mål (som upprepade vad domstolen sagt avseende förväxling i domen i målet SABEL [32]) fann tredje överklagandenämnden att artikel 7.1 c skulle tillämpas "endast om det beskrivande innehållet omedelbart, klart och otvetydigt framgår av ansökan, särskilt som erfarenheten visar att kunder sannolikt inte utför en begreppsmässig analys av de varumärken de träffar på för att läsa in en begreppsmässig innebörd i dem.... Om ett uttryck som skulle kunna beskriva varornas egenskaper endast antyds och är igenkännligt endast på grund av en intellektuell slutsats, hindrar det vanligen inte registrering". [33]

95. I en nyligen avkunnad dom [34], ogiltigförklarade förstainstansrätten ett beslut av första överklagandenämnden att avslå ett överklagande av en vägran att registrera varumärket "Doublemint" för ett antal varuslag, dock huvudsakligen tuggummi. Den baserade huvudsakligen sin dom på övervägandet att ordet "double" var tvetydigt i sammanhanget och att "Doublemint"... "inte gör det möjligt för [d]en allmänhet som berörs... [att] omedelbart och utan vidare eftertanke förstå det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågavarande varorna". [35]

96. Om den typen av synsätt, till vilket jag ansluter mig, hade tillämpats i förevarande mål, kunde mycket väl hänsynstaganden till de faktorer som jag har nämnt ovan — extrem ellips, ovanlig och oklar grammatisk struktur, ofullständighet som beskrivning och kreativitet — ha lett till slutsatsen att artikel 7.1 c i varumärkesförordningen inte hindrar registrering av varumärket Baby-dry avseende babyblöjor även om graden av skydd, enligt artikel 12 b, skulle vara tämligen begränsat. [36]

97. Jag anser således att överklagandenämnden, genom att inte inom ramen för artikel 7.1 c vederbörligen beakta dessa faktorer, gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin bedömning och att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa nämndens beslut i det avseendet.

32 — Domen i mål C-251/95, SABEL mot Puma, REG 1997, s. I-6191, punkt 23.

33 — Beslut av den 26 februari 1999 i mål R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, avseende uttrycket "Portfolio" för olika typer av datamaterial och tryckt material utformat för att ge företag möjlighet att välja och planera projekt med utgångspunkt från befintliga och planerade åtaganden och resurser, punkt 10 i beslutet. Det bör påpekas att dessa uttalanden gjordes mot bakgrund av uppfattningen, som jag inte delar, att syftet med artikel 7.1 c är att beskrivande uttryck skall förbli allmänt tillgängliga.

34 — Av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden, REG 2001, s. II-417.

35 — Punkt 30

36 — Det skulle, som Procter & Gamble har påpekat, inte vara möjligt att förhindra en konkurrent från att påstå att hans produkter "håller ditt barn torrt" (eller ens kanske "håller ditt barn ännu torrare"). Det som skulle var möjligt vore att förbjuda konkurrenten från att använda de två orden "Baby-dry" för att identifiera sina produkter eller att använda dem på ett sådant sätt att det sannolikt skulle leda till att allmänheten förväxlade varumärkena.

Förfarandemässiga konsekvenser

98. Även de förfarandemässiga konsekvenserna av konstaterandet att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning kräver vissa överväganden.

99. I förevarande mål grundades granskarens beslut uteslutande på artikel 7.1 c. Överklagandenämnden fann att även artikel 7.1 b utgjorde hinder för registrering, men avslog endast överklagandet, förmodligen med den följden att det ursprungliga beslutet kvarstod oförändrat (med förbehåll för överklagandets suspensiva verkan enligt artikel 57.1 i varumärkesförordningen och av domstolsförfarandet enligt artikel 62.3). Trots att överklagandenämnden enligt artikel 62.1 i varumärkesförordningen antingen får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för vidare handläggning, valde den i detta fall ingetdera av dessa alternativ, vilket inte heller förefaller nödvändigt när ett överklagande avslås.

100. Procter & Gamble överklagade till förstainstansrätten med åberopande av att överklagandenämnden hade tolkat både artikel 7.1 b och artikel 7.1 c felaktigt. Förstainstansrätten granskade emellertid endast påståendet avseende den senare artikeln och följaktligen är endast detta föremål för förevarande överklagande.

101. Enligt artikel 63.3 i varumärkesförordningen är förstainstansrätten behörig att ogiltigförklara eller ändra ett beslut från överklagandenämnden, i detta mål ogiltigförklarades beslutet.[37] Jag har behandlat vissa av de förfarandemässiga konsekvenserna av ogiltigförklaringen i samband med frågan om möjligheten att pröva detta överklagande i sak.

102. Om överklagandet slutligen är välgrundat skall domstolen, enligt artikel 54 i stadgan, upphäva förstainstansrättens avgörande och kan antingen själv slutligt avgöra ärendet eller återförvisa ärendet till förstainstansrätten för avgörande.

103. Vilken åtgärd bör då vidtas om domstolen i förevarande mål finner att förstainstansrätten tolkade artikel 7.1 c felaktigt?

104. Mot bakgrund av att överklagandeförfarandet sker i flera etapper och att

37 — Det tycks faktiskt hittills inte finnas några fall där förstainstansrätten har ändrat överklagandenämndens beslut.

redan avsevärd tid förflutit, skulle den snabbaste vägen enligt min uppfattning vara den bästa.

105. Jag anser inte att det är nödvändigt att återförvisa målet till förstainstansrätten. Detta kunde ha ansetts nödvändigt eftersom förstainstansrätten inte prövade den del av den anhängiggjorda talan som avsåg artikel 7.1 b, vilken således ännu inte avgjorts. Den ursprungliga granskarens beslut grundades dock enbart på artikel 7.1 c och ingen annan åtgärd som skulle förhindra registrering på någon annan grund har tillkommit. Jag anser därför att argumenten avseende artikel 7.1 b inte behöver behandlas.

106. Om förstainstansrättens dom upphävs och ersätts av en dom som ånyo, men på andra grunder, ogiltigförklarar överklagandenämndens beslut är det inte helt klart [38] om ärendet fortfarande är anhängigt vid överklagandenämnden. Om så är fallet skulle den förmodligen tvingas fatta ytterligare ett beslut i vilket den skulle vara bunden av domstolens slutsatser, vilket kan vara ett onödigt och föga processekonomiskt steg.

107. Domstolen kunde därför upphäva den överklagade domen och själv ändra överklagandenämndens beslut genom att meddela slutligt avgörande med stöd av behörigheten enligt artikel 63.3 i varumärkesförordningen.

108. Även om det under dessa omständigheter vore teoretiskt möjligt för domstolen att själv beordra registreringen av varumärket (enligt artikel 62.1 i varumärkesförordningen enligt vilken överklagandenämnden kan vidta de åtgärder som kunde ha vidtagits av granskaren), skulle det enligt min uppfattning vara ett helt omotiverat ingripande i harmoniseringsbyråns arbete, särskilt som det kan finnas andra aspekter i ärendet som inte har tagits upp inför domstolen.

109. Därför förefaller det mig mest effektivt i förevarande fall att domstolen återförvisar målet till granskaren för vidare handläggning, varvid granskaren är bunden att följa skälen i domstolens dom vilka ålägger honom att beakta de av mig ovan diskuterade faktorerna.

38 — Det tycks inte finnas någon uttrycklig bestämmelse som reglerar denna situation, och harmoniseringsbyrån kunde vid sammanträdet inte upplysa domstolen om någon fast praxis avseende det lilla antal mål där ett beslut från överklagandenämnden hade ogiltigförklarats (fram till tidpunkten för sammanträdet hade endast två sådana fall, inklusive det förevarande, inträffat, även om förstainstansrätten ogiltigförklarade ytterligare fyra beslut redan påföljande dag – den 31 januari 2001). Byrån ansåg dock att det i princip ankom på överklagandenämnden att vidta de åtgärder som krävdes för att följa en dom.

Förslag till avgörande

110. Jag föreslår således att domstolen skall:

1) upphäva förstainstansrättens dom i mål T-163/98,

2) ändra första överklagandenämndens beslut i mål R 35/1998-1 så att den

— ogiltigförklarar beslutet av den 29 januari 1998 i vilket granskaren fann att varumärket "Baby-dry" uteslutande bestod av upplysningar som i handeln visar babyblöjors avsedda ändamål,

— återförvisar ärendet till granskaren för vidare handläggning,

3) förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.