FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 30 mars 2006 [1]

1. Förevarande mål har föranletts av en ansökan som ingavs av Bovemij Verzekeringen NV (nedan kallat Bovemij) till Benelux varumärkesmyndighet för registrering av kännetecknet EUROPOLIS som ett ordmärke för vissa tjänsteklasser. Det gäller särskilt under vilka omständigheter ett varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet. [2]

Tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelser

2. I artikel 1 i varumärkesdirektivet fastställs beträffande direktivets räckvidd att det skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka a) i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering, eller b) är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet, eller c) är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

3. I artikel 3.1 fastställs 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, tiden för

1 — Originalspråk: engelska.

2 — 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).

deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

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

..."

4. I första meningen i artikel 3.3 fastställs följande:

"Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga."

5. För enkelhetens skull kommer jag att hänvisa till villkoret i artikel 3.3 som att varumärket skall ha förvärvat "särskiljningsförmåga till följd av användning".

6. Förordning (EG) nr 40/94[3] innehåller bestämmelser om gemenskapsvarumärken.

7. Artikel 7.1 b–d i förordningen om gemenskapsvarumärken har samma lydelse som artikel 3.1 b–d i varumärkesdirektivet.

8. I artikel 7.2 anges att artikel 7.1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen. Artikel 3 i varumärkesdirektivet innehåller ingen motsvarighet till den bestämmelsen.

9. I artikel 7.3, som speglar artikel 3.3 i direktivet, fastställs att registrering inte skall vägras i enlighet med artikel 7.1, om varumärket till följd av sin användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.

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

Tillämpliga Beneluxbestämmelser

10. Enligt Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (nedan kallad BVL) skall ansökningar om varumärken i Benelux lämnas till Benelux varumärkesmyndighet. Om ett varumärke beviljas gäller det i hela Beneluxområdet.

11. I artikel 6a.1 a i BVL[4] anges att registrering inte skall beviljas om det kännetecken som ansökan avser inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 1, "särskilt då det helt saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen".

12. Den ovannämnda artikeln i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd har i relevanta delar följande lydelse:

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

...

ii) 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."

13. Vid tidpunkten i fråga hade artikel 3.3 i varumärkesdirektivet inte införlivats i BVL, även om begreppet att förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning tydligen hade tillämpats vid bedömningen av varumärken i Benelux.[5]

4 — Enligt begäran om förhandsavgörande har ordalydelsen i artikel 3.1 a–d i varumärkesdirektivet infogats i artikel 6a.1 i den version av BVL som trädde i kraft år 2004 efter ändring genom protokollet om ändring av den enhetliga varumärkeslagen av den 11 december 2001 (nedan kallat 2001 års protokoll). Den hänskjutande domstolen anger emellertid att det inte finns någon materiell skillnad mellan denna version och den föregående.

5 — Senare infördes genom 2001 års protokoll en ny artikel 14b i BVL där följande anges: "Domstolarna kan besluta att ett registrerat varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom det bruk som har gjorts av det." Artikel 14b trädde i kraft den 1 januari 2004.

14. Under förhandlingarna har det framkommit att artikel 13C.1 i BVL också är relevant (även om den inte nämndes i begäran om förhandsavgörande). I denna artikel föreskrivs följande:

"Ensamrätten till ett varumärke som uttrycks i något av de nationella eller regionala språken i Beneluxländerna skall omfatta översättningar till något annat av dessa språk." [6]

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

15. I maj 1997 ansökte Bovemij om att få kännetecknet EUROPOLIS registrerat som ett ordmärke för följande tjänsteklasser: försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster, fastighetsmäkleri, transport, emballering och förvaring av gods samt anordnande av resor.

16. I oktober 1997 underrättade Benelux varumärkesmyndighet Bovemij om att registreringsansökan preliminärt hade avslagits på grundval av att kännetecknet EUROPOLIS som sådant saknade särskiljningsförmåga.

17. I april 1998 invände Bovemij mot det preliminära beslutet om avslag på grundval av att kännetecknet lagenligt hade använts av Europolis BV, ett dotterbolag till Bovemij, som ett varumärke i handeln sedan 1988.

18. I maj 1998 fastställde Benelux varumärkesmyndighet att den inte såg något skäl att ändra sitt preliminära beslut mot bakgrund av Bovemijs invändningar och underrättade Bovemij om sitt beslut att "slutgiltigt avslå" ansökan om registrering av kännetecknet.

19. Bovemij vände sig till Gerechtshof te 's-Gravenhage (appellationsdomstol i Haag), Nederländerna, och yrkade att Benelux varumärkesmyndighet skulle förpliktas registrera kännetecknet i första hand på grundval av att EUROPOLIS har särskiljningsförmåga i sig, alternativt eftersom det redan var inarbetat som ett varumärke före dagen för ansökan.

20. Gerechtshof anser att kännetecknet EUROPOLIS uteslutande består av tecken och upplysningar som i handeln visar egenskaper hos tjänsten och att det inte har någon särskiljningsförmåga i sig.

6 — Se dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV ("Postkantoor") (REG 2004, s. I-1619), punkt 13, där denna bestämmelse återges i sin helhet.

21. När det gäller förvärvad särskiljningsförmåga har Gerechtshof påpekat att parterna är oeniga om villkoren för att ett kännetecken skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Benelux varumärkesmyndighet har gjort gällande att det är nödvändigt att kännetecknet till följd av användning betraktas som ett varumärke av den relevanta målgruppen i hela Beneluxområdet, och således i vart och ett av de tre Beneluxländerna. Bovemij har anfört att förutsatt att de övriga villkoren är uppfyllda, räcker det att ett kännetecken betraktas som ett varumärke av den relevanta målgruppen i en ansenlig del av Beneluxområdet, i förevarande fall enbart Nederländerna.

22. Gerechtshof har mot denna bakgrund ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:[7]

"1) Skall artikel 3.3 i varumärkesdirektivet tolkas så att det är nödvändigt att ett kännetecken (i förevarande fall ett Beneluxvarumärke) av den relevanta målgruppen i hela Beneluxområdet, det vill säga Belgien, Nederländerna och Luxemburg, före dagen för registreringsansökans ingivande uppfattas som ett varumärke, för att det skall kunna erhålla särskiljningsförmåga till följd av användning?

För det fall fråga 1 besvaras nekande:

2) Är villkoren för att registrera ett varumärke i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet uppfyllda, i den mening som avses i denna artikel, om kännetecknet till följd av dess användning uppfattas som ett varumärke av den relevanta målgruppen i en ansenlig del av Beneluxområdet, och kan denna ansenliga del exempelvis enbart bestå av Nederländerna?

3) a) Vid bedömningen av huruvida ett kännetecken — som består av ett eller flera ord i det officiella språket i en medlemsstat (såsom i förevarande fall Beneluxområdet) — har särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, skall hänsyn då tas till de språkområden som finns inom detta område?

b) För det fall övriga villkor för registrering är uppfyllda, är det då ett tillräckligt krav för att registrera ett kännetecken som varumärke att den

7 — I begäran om förhandsavgörande är fråga nummer 1 en separat fråga som den nationella domstolen har ställt till Beneluxdomstolen. Jag har därför numrerat om frågorna 2–4 i begäran om förhandsavgörande som frågorna 1–3, och kommer att hänvisa till dem på detta sätt i återstoden av detta förslag till avgörande.

relevanta målgruppen i en ansenlig del av det språkområde inom den medlemsstat (eller såsom i förevarande fall Beneluxområdet) där detta språk officiellt talas, uppfattar kännetecknet som ett varumärke?"

23. Bovemij, Benelux varumärkesmyndighet, kommissionen och Nederländerna har inkommit med skriftliga yttranden. Parterna och kommissionen var närvarande vid den muntliga förhandlingen. Förenade kungariket lade fram sina argument enbart vid den muntliga förhandlingen.

Bedömning

Inledande synpunkter

24. Tolkningsfrågorna kan delas in i två grupper. För det första vill den hänskjutande domstolen veta om man, vid bedömningen av huruvida ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, bör ta hänsyn till uppfattningen hos den relevanta målgruppen i hela Beneluxområdet (fråga 1), eller endast i en ansenlig del av Beneluxområdet (fråga 2). Dessa frågor har ställts med avseende på varumärken i allmänhet. För det andra har den hänskjutande domstolen ställt två frågor som specifikt gäller ordmärken. [8] Den undrar över språkgemenskapers betydelse vid bedömningen av huruvida särskiljningsförmåga till följd av användning har förvärvats i enlighet med artikel 3.3. Mot bakgrund av föremålet för tvisten i den hänskjutande domstolen, anser jag det vara önskvärt att besvara samtliga tolkningsfrågor med hänvisning till ordmärken.

25. Det är lämpligt att först granska tre frågor. För det första, hur passar ordmärken in i ramen för direktivet och hur har de behandlats av domstolen? För det andra, på vilken grund har domstolen avgjort huruvida ett varumärke (och mer specifikt, ett ordmärke) "saknar särskiljningsförmåga" (artikel 3.1 b) och/eller är beskrivande (artikel 3.1 c)? För det tredje, hur har domstolen gått till väga för att bedöma huruvida särskiljningsförmåga till följd av användning har förvärvats i den mening som avses i artikel 3.3? Mot denna bakgrund kan sedan en relativt koncis bedömning göras av de särskilda tolkningsfrågorna.

8 — I den tredje tolkningsfrågan.

Ordmärken

26. Enligt artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet får "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.

27. Enligt artikel 3.1 c får "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" inte registreras.

28. Med avseende på varumärkesdirektivet kan ord användas på två sätt. För det första kan ett ord eller en ordkombination användas för att visa en egenskap eller egenskaper hos en vara. Ord som används för det syftet får inte registreras enligt artikel 3.1 c. Likaså saknar de nödvändigtvis särskiljningsförmåga i förhållande till varan i fråga i den mening som avses i artikel 3.1 b, vilket domstolen redan har slagit fast.[9] För det andra kan ett ord eller en ordkombination *identifiera* en vara (och eventuellt samtidigt också råka beskriva varan). Ett sådant ordmärke får registreras som ett varumärke, eftersom det inte hindras vare sig av artikel 3.1 b eller 3.1 c.

29. Enligt domstolens rättspraxis är syftet med artikel 3.1 c att skydda en särskild målsättning av allmänintresse, nämligen att alla tecken eller upplysningar som kan användas för att visa egenskaper hos de varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla.[10] Det finns ett uppenbart allmänintresse av att inte tillåta att en beskrivande ordkombination registreras och skyddas som varumärke. Sådan registrering skulle hindra andra företag (och således potentiella konkurrenter) från att använda självklara uttryck för att beskriva sina varor för konsumenterna,[11] och skulle således innebära en konkurrensnackdel för dem. Detta skulle direkt motverka syftet med

9 — Se till exempel domen i det ovannämnda målet Postkantoor (ovan fotnot 6), punkt 86, dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 19.

10 — Domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 35. Se även 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, dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 52.

11 — Se dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01, C-54/01 och C-55/01, Linde (REG 2003, s. I-3161), punk-

varumärkesdirektivet, genom vilket en delvis harmonisering har införts för att undanröja "olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden". [12]

Bedömning enligt artikel 3.1 b och/eller 3.1 c

30. Det som spelar roll vid bedömning enligt artikel 3.1 b respektive 3.1 c av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga eller är beskrivande för den vara eller tjänst som avses i registreringsansökan [13] är hur den "berörda omsättningskretsen" uppfattar varumärket. Den berörda omsättningskretsen har definierats som personer i handeln och genomsnittliga konsumenter av varorna eller tjänsterna i fråga som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma. [14]

31. Domstolen har konstaterat att det är möjligt att ett varumärke på grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan medlemsstaterna saknar särskiljningsförmåga eller beskriver ifrågavarande varor eller tjänster i en medlemsstat, men inte i en annan, [15] och därför kan registreras lagenligt i denna andra medlemsstat. Domstolen har dessutom nyligen konstaterat att artikel 3.1 b och 3.1 c i varumärkesdirektivet inte förbjuder registrering i en medlemsstat av ett kännetecken som består av ett ord eller flera ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, såvida inte den berörda omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det

12 — Första skälet.

13 — Med beaktande av det allmänna intresset av att förbjuda registrering av beskrivande ord eller ordkombinationer är det kanske inte förvånande att domstolen i allmänhet inte verkar göra någon särskild åtskillnad mellan artikel 3.1 b och 3.1 c. I domen i det ovannämnda målet Postkantoor gjordes bedömningen av särskiljningsförmågan således med hänvisning till artikel 3.1 b (se till exempel punkterna 29–35), medan diskussionen om det allmänna intresset fördes med hänvisning till artikel 3.1 c (se punkterna 53–58). När det gäller motsvarande bestämmelser i förordningen om gemenskapsvarumärken är ståndpunkten inte lika klar. Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 10 april 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkterna 51–53 och där angiven rättspraxis.

14 — Se domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 29, och Postkantoor, punkt 75.

15 — Dom av den 9 mars 2006 i mål C-421/04, Matratzen Concord (REG 2006, s. I-2303), punkt 25, där domstolen analogt hänvisar till dom av den 26 november 1996 i mål C-313/94, Graffione (REG 1996, s. I-6039), punkt 22. Målet Graffione gällde bedömningen av ett varumärkes vilseledande karaktär i den mening som avses i artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. I det sammanhanget granskades inverkan av språkliga, kulturella och sociala skillnader mellan medlemsstaterna i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 6 juni 1996 i det ovannämnda målet Graffione, punkt 10, och i generaladvokaten Gulmanns förslag till avgörande av den 29 september 1993 i mål C-315/92, Clinique (REG 1994, s. I-317; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-13), punkt 18.

har ansökts om registrering kan fastställa ordets eller ordens betydelse. [16]

32. För att uttrycka det på ett annat sätt, ord som förmedlar en betydelse genom sin förmåga att beskriva varor eller tjänster får inte registreras som varumärken, men om de på grund av språkliga skillnader inte förmedlar en betydelse, kan de inte ha en beskrivande funktion. Artikel 3.1 utgör därför inget hinder för registrering av dem.

33. Den berörda omsättningskretsens språkliga förmåga att fastställa betydelsen av ett kännetecken som består av ett eller flera ord måste således beaktas vid bedömning enligt artikel 3.1 b och/eller 3.1 c.

Artikel 3.3

34. För att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som visar att varumärket har kommit att identifiera varan i fråga som härrörande från ett visst företag och, således, att denna vara kan särskiljas från andra företags varor (eller tjänster). [17]

35. I domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee angav domstolen att följande faktorer kan beaktas vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3: den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan identifiera varan (eller tjänsten) som härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. [18] Dessa faktorer avser a) det bruk som har gjorts av märket och b) huruvida detta bruk gör att berörda handlare och konsumenter kan

16 — Domen i det ovannämnda målet Matratzen Concord, punkt 26. Se även generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i samma mål, punkterna 46, 47 och 50.

17 — Se domarna i de ovan (fotnot 10) nämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 49, och Libertel, punkt 67. Punkterna 62–67 i domen i målet Libertel innehåller en tankeväckande och användbar analys av varumärkets funktion, av definitionen av målgruppen och dess uppfattning om varumärket samt av hur särskiljningsförmåga kan förvärvas till följd av att målgruppen blir bekant med varan eller tjänsten.

18 — Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51.

identifiera varor eller tjänster som härrörande från ett visst företag.

36. Vid en samlad bedömning av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning måste hänsyn tas till huruvida den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, tack vare varumärket kan identifiera varan (eller tjänsten) som härrörande från ett visst företag. [19] Hänsyn bör tas till den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument kan tänkas ha. [20]

37. Dessa krav för tillämpningen av artikel 3.3 speglar vad domstolen har fastslagit med avseende på bedömning enligt artikel 3.1 b och/eller 3.1 c. Detta är logiskt. Om ett märke *prima facie* inte är registrerbart, eftersom den berörda omsättningskretsen, som är normalt informerad och skäligen uppmärksam, tenderar att uppfatta märket som att det saknar inneboende särskiljningsförmåga och/eller är beskrivande, bör man fråga sig huruvida den uppfattningen har trängts undan inom samma omsättningskrets på grund av att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. [21]

38. Är den berörda omsättningskretsens språkliga förmåga (som, till skillnad från de faktorer som anges i domen i målet Windsurfing Chiemsee, inte har att göra med ett ordmärkes faktiska användning eller huruvida det identifieras med produkten) av betydelse vid bedömningen av huruvida särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning? Detta beror på huruvida de använda orden ursprungligen uppfattades som beskrivande eller inte. Om den berörda omsättningskretsen inte förstår betydelsen av ett ord, hindrar artikel 3.1 inte registrering. Det uppkommer därför inget behov av att överväga huruvida särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3. Däremot i de fall då orden normalt har en beskrivande betydelse för den berörda omsättningskretsen, och detta har hindrat registrering, måste det vara relevant att undersöka huruvida

19 — Domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 52. Senare har detta test tillämpats konsekvent. Se till exempel dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 61 och följande punkter. Jag förstår "betydande" som att det inte nödvändigtvis innebär en majoritet av den berörda omsättningskretsen, men icke desto mindre en väsentlig del av den.

20 — Domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 63.

21 — I detta avseende är det berättigat att dra en prallell mellan å ena sidan strukturen på artikel 3.1 och 3.3 i varumärkesdirektivet och å andra sidan strukturen på artikel 7.1 och 7.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Eftersom de har samma logiska struktur kan förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor Company mot harmoniseringsbyrån (Options) (REG 2000, s. II-1925), punkt 27, rimligen också tillämpas här. Enligt min åsikt innebär detta emellertid inte att resonemanget om geografiskt område i förordningen om gemenskapsvarumärken, som förklaras av förstainstansrätten i domen i det ovannämnda målet Ford, också skall tillämpas i samband med varumärkesdirektivet (se nedan punkt 44).

ordmärket icke desto mindre har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning för denna krets och således uppfyller kravet för registrering enligt artikel 3.3.

39. Strukturen på artikel 3 föranleder enligt min mening detta synsätt. Artikel 3.3 medger undantag från de skäl för att vägra registrering som förtecknas i artikel 3.1 b, c och d. Den behöver endast tillämpas i de fall där avsaknad av särskiljningsförmåga har visats enligt artikel 3.1. Det är därför rimligt att, när den tillämpas, tillämpa den enligt samma parametrar som de som användes för att fastställa ursprunglig avsaknad av särskiljningsförmåga.

40. Efter denna beskrivning av bakgrunden skall jag nu gå in på de särskilda tolkningsfrågor som har ställts av den nationella domstolen.

Frågorna 1 och 2: bedömningens territoriella räckvidd

41. Dessa två frågor gäller huruvida det är lämpligt att hänvisa till den berörda omsättningskretsen i en del av Beneluxområdet, eller i hela området.

42. Domstolen har redan slagit fast i domen i målet General Motors [22] att Beneluxområdet vid tillämpning av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet [23] bör likställas med en medlemsstats område. Den har vidare slagit fast att det för tillämpningen av artikel 5.2 räcker att ett Beneluxvarumärke är känt i en väsentlig del av Beneluxområdet, vilket kan motsvara en del av ett av Beneluxländerna. [24]

43. Det som har sagts om direktivets räckvidd i fråga om artikel 5.2 måste på motsvarande sätt gälla för artikel 3 i direktivet. Det vore orimligt att anse att det räcker att ett märke är känt i en väsentlig del av Beneluxområdet, vilket kan motsvara en del av ett av Beneluxländerna, för att varumär-

22 — Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 29.

23 — I artikel 5.2 anges följande: "En medlemsstat kan ... besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

24 — Domen i det ovannämnda målet General Motors.

kesinnehavaren skall kunna åberopa artikel 5.2, och att ändå insistera på att ett märke skall ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i hela Beneluxområdet för att alls vara registrerbart.

44. Den ståndpunkt som Benelux varumärkesmyndighet har intagit — nämligen att kännetecknet måste betraktas som ett varumärke i hela Beneluxområdet innan det kan registreras — grundar sig på domen i målet Ford. [25] Det målet gällde huruvida ett märke hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga till följd av användning för att registreras som gemenskapsvarumärke enligt artikel 7.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Enligt min åsikt är resonemanget bakom bedömningen avseende geografiskt område i domen i målet Ford inte lämpligt för att avgöra huruvida ett nationellt varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med varumärkesdirektivet.

45. Ett gemenskapsvarumärke och nationella varumärken skiljer sig begreppsmässigt. Om ett märke skall erkännas i hela gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordningen om gemenskapsvarumärken, är det rimligt att kräva att varumärkesinnehavaren skall visa att särskiljningsförmåga har förvärvats genom användning inom ett större geografiskt område. Gemenskapsvarumärket har en enhetlig karaktär i hela gemenskapen. [26] Nationell registrering av ett varumärke ger det en sådan karaktär endast i den aktuella medlemsstaten. [27] Det är betydelsefullt att det i artikel 7.2 i förordningen om gemenskapsvarumärken anges att artikel 7.1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen. Det finns emellertid ingen motsvarighet till den bestämmelsen i artikel 3 i varumärkesdirektivet. Eftersom ett gemenskapsvarumärke är ett enhetligt märke som, om det registreras, gäller i hela gemenskapsområdet, är det rätt att uppställa det villkor som anges i artikel 7.2. Ett sådant märke bör inte registreras om det finns registreringshinder i någon del av gemenskapen. Samma beaktanden är inte tillämpliga vid registreringen av nationella varumärken enligt den harmoniserade ordningen i varumärkesdirektivet.

46. Vidare avser de två rättsakterna olika situationer. Även om båda syftar till att främja upprättandet av en väl fungerande inre marknad [28] bidrar varumärkesdirektivet till detta på ett mer begränsat sätt, genom en

25 — Se ovan fotnot 21.

26 — Se artikel 1.2 i förordningen om gemenskapsvarumärken.

27 — Eller i Belgien, Luxemburg och Nederländerna, när det gäller ett Beneluxvarumärke.

28 — Se första skälet i respektive rättsakt.

delvis harmonisering av ländernas nationella varumärkeslagstiftning. Genom förordningen om gemenskapsvarumärken däremot har en ny sorts immateriell rättighet skapats, nämligen gemenskapsvarumärken.

47. Slutligen uttalade sig domstolen i domen i det ovannämnda målet General Motors om tolkningen av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet i vetskap om att registrering på nationell nivå (eller på lägre nivå än Beneluxnivå) inte är möjligt inom Beneluxländernas system för registrering av varumärken. [29] Domstolen har således redan underförstått gjort den åtskillnad som jag här gör mellan de två rättsakterna.

48. Mot denna bakgrund anser jag att det för att bedöma huruvida ett ordmärke har förvärvat särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet inte är nödvändigt att beakta Beneluxområdet i sin helhet (Belgien, Nederländerna och Luxemburg), om den berörda omsättningskretsen, såsom den tidigare har definierats för tillämpningen av artikel 3.1, av språkliga skäl endast återfinns i delar av området.

Frågorna 3 a och 3 b: språkgemenskap och berörd andel

49. Jag instämmer i den ståndpunkt som Benelux varumärkesmyndighet och Nederländerna har intagit, nämligen att språkgemenskaper i en medlemsstat eller i Beneluxområdet bör beaktas vid bedömningen av huruvida ett kännetecken som består av ett eller flera ord har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

50. Av de skäl som jag har angett ovan måste den berörda omsättningskretsen för tillämpningen av artikel 3.3 vara densamma som den på vilken en invändning mot registrering enligt artikel 3.1 grundades. I förevarande mål är detta den (nederländsktalande) omsättningskrets för vilken den hänskjutande domstolen har funnit att EUROPOLIS saknar särskiljningsförmåga. En förutsättning för att särskiljningsförmåga skall kunna förvärvas är att sådan förmåga ursprungligen saknades. I ett fall som det förevarande antas den ursprungliga avsaknaden av särskiljningsförmåga vara begränsad till en viss

29 — Det faktum att Beneluxvarumärket också i en mening är ett enhetligt varumärke för Beneluxområdet hindrade således inte domstolen från att anse att det räcker att varumärket är känt i en del av Beneluxområdet, eller till och med en del av ett av Beneluxländerna, för att artikel 5.2 skall kunna tillämpas.

språkgemenskap. Det är därför endast inom denna språkgemenskap som särskiljningsförmåga måste ha förvärvats för att registrering skall kunna ske. [30]

51. Den fråga som återstår är vilken andel av den berörda omsättningskretsen som måste anse att varumärket identifierar varorna eller tjänsterna i fråga som härrörande från ett visst företag (så att det kan sägas ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3)?

52. Enligt min åsikt bör en princip vid bedömningen av huruvida ett ordmärke "saknar särskiljningsförmåga" (artikel 3.1 b) och/eller är beskrivande (artikel 3.1 c) vara att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen uppfattar det på det sättet. I en någorlunda stor krets är det statistiskt sannolikt att man finner en del uppgifter som strider mot normen. [31] När man avgör vad som är "typiskt" för den kretsen, är det viktigt att man ser till vad som framgår av uppgifterna som helhet. Mot bakgrund av att följden av att bevilja registrering av ett ordmärke är att andra företag berövas möjligheten att använda orden i fråga på ett beskrivande sätt, vilket kan inverka negativt på konkurrensen på marknaden, är det i motsvarande grad viktigt att inte bevilja registrering av ett ordmärke enligt artikel 3.3, om inte en betydande andel av den berörda omsättningskretsen verkligen uppfattar märket som att det på ett särskiljande sätt identifierar ursprunget för de varor eller tjänster som det används för.

53. Om således en betydande andel av den berörda omsättningskretsen rimligen kan förväntas förstå betydelsen av ett varumärke som är föremål för en registreringsansökan (så att det *prima facie* saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b och/eller är beskrivande på det sätt som avses i artikel 3.1 c), är den avgörande frågan huruvida en betydande andel av denna berörda omsättningskrets, som förstår betydelsen av märket, icke desto mindre uppfattar märket som att det identifierar varorna eller tjänsterna i fråga som härrörande från ett visst företag (så att det kan sägas ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3). Omvänt bör registrering inte

30 — I detta sammanhang vill jag påminna om att domstolen i domen i det ovannämnda målet Libertel (punkt 76) betonade att den behöriga myndigheten "inte [kan] göra en abstrakt bedömning, utan med nödvändighet [måste] göra en konkret bedömning. Bedömningen skall göras med beaktande av alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet ...". När man, som här, i den "konkreta bedömningen" med nödvändighet måste ta hänsyn till språkliga skillnader, måste den språkliga aspekten beaktas konsekvent genom hela bedömningen.

31 — Här finns det endast två möjliga värden: särskiljande eller icke särskiljande.

beviljas enligt artikel 3.3 om ett tecken har förvärvat särskiljningsförmåga endast för en liten, i motsats till en betydande, andel av den berörda omsättningskretsen i Benelux-området.

54. Det finns uppenbara nackdelar med ett motsatt tillvägagångssätt — det vill säga att bevilja registrering om det kan visas att en liten andel av den berörda omsättningskretsen i hela området anser att kännetecknet har blivit särskiljande. Detta skulle för det första leda till en situation där märket fortsättningsvis är beskrivande för varorna eller tjänsterna för den resterande delen av den berörda omsättningskretsen, [32] men ändå inte kan användas av andra företag, eftersom det har registrerats enligt artikel 3.3. Detta skulle undergräva målsättningen av allmänintresse i artikel 3.1 c, nämligen att alla kännetecken eller upplysningar som kan användas för att visa egenskaper hos de varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla. [33]

55. För det andra skulle det innebära att artikel 3.3 skulle kunna tillämpas oberoende av artikel 3.1. Detta skulle inte endast vara oförenligt med ordalydelsen i artikel 3.3, enligt vilken artikel 3.3 medger undantag från artikel 3.1, men skulle också leda till det paradoxala resultatet att båda bestämmelserna — som har motsatta verkningar — skulle kunna uppfyllas samtidigt inom samma geografiska område. Detta skulle leda till motsägelsefulla situationer vid varje försök att bedöma huruvida ett varumärke kan registreras, eftersom det samtidigt skulle kunna vara beskrivande och särskiljande inom samma geografiska område.

56. Jag vill också påpeka att enligt artikel 13C.1 i BVL skall ensamrätten till ett varumärke som uttrycks i något av de nationella eller regionala språken i Benelux-området även omfatta översättningar till något annat av dessa språk. Även om denna punkt inte tas upp i begäran om förhandsavgörande, anser jag att förekomsten av denna bestämmelse också talar mot att det skall vara tillåtet att registrera ett ordmärke på grundval av att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, när det endast är en liten andel av den berörda omsättningskretsen i en del av området som uppfattar ordmärket på detta sätt. En sådan bestämmelse förstärker den begränsande verkan av att registrera ett varumärke. Den gör det därför ännu viktigare att *inte* åsidosätta den målsättning av allmänintresse som artikel 3.1 b och 3.1 c syftar till, förutom när det verkligen med säkerhet har fastställts

32 — Det vill säga en större andel.

33 — Se punkt 29 och där angiven rättspraxis.

att särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning.[34]

57. Av dessa skäl avvisar jag Bovemijs och Nederländernas argument, när de analogt tillämpar resonemanget i domen i målet General Motors, att det räcker att tecknet uppfattas som ett varumärke av den relevanta målgruppen i en ansenlig del av den berörda språkgemenskapen i (en medlemsstat eller i) Beneluxområdet där språket i fråga är officiellt språk. Det är inte svårt att föreställa sig omständigheter där ett tecken eller en upplysning kan bli särskiljande till följd av användning i endast en ansenlig del av en viss del av en språkgemenskap i Benelux.[35] En sådan del av en språkgemenskap kan enligt min uppfattning bestå av endast en liten andel av den berörda omsättningskretsen.[36] Av de skäl som jag har angett räcker inte detta som grund för att fastställa att särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning. I stället måste det visas att åtminstone en betydande andel av den berörda omsättningskretsen uppfattar att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag. Den berörda omsättningskretsen måste bestå av hela språkgemenskapen i medlemsstaten (eller, i detta fall, i Beneluxområdet).

58. Jag instämmer därför med kommissionen i att om ett ordmärke vägras registrering därför att det saknar särskiljningsförmåga (artikel 3.1 b) och/eller är beskrivande (artikel 3.1 c) på ett visst språk, får detta märke registreras enligt artikel 3.3 endast om det kan visas att märket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i hela den berörda språkgemenskapen.

59. När jag säger detta vill jag klargöra att jag inte instämmer i kommissionens förslag att den analys av artikel 7.1 och 7.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken som förstainstansrätten gjorde i domen i det ovannämnda målet Ford skall tillämpas i samband med varumärkesdirektivet.[37] Som jag redan har angett anser jag att det finns väsentliga skillnader mellan de två rättsakterna som gör en sådan tillämpning olämplig.

34 — Denna punkt har inte utvecklats i någon verklig omfattning inom ramen för detta förfarande. Jag anser att om en översättning (av till exempel Europolis till Europolice på franska) inte existerade innan ansökan om registrering lämnades in, kan den översatta termen (per definition) inte ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3.3. Eftersom en översättning försöker återge originalets förvärvade särskiljningsförmåga, är det emellertid i motsvarande grad mindre troligt att den kommer att omfattas av registreringshindren i artikel 3.1 b och/eller 3.1 c.

35 — Till exempel Flandern.

36 — Den berörda språkgemenskapen skulle utgöras av alla som talar nederländska i Beneluxområdet, inte endast i Flandern, utan också i (åtminstone) Nederländerna och den tvåspråkiga delen av Bryssel.

37 — Se punkterna 25–27 i domen (ovan fotnot 21).

Förslag till avgörande

60. Av de skäl som anges ovan anser jag att domstolen bör besvara tolkningsfrågorna från Gerechtshof på följande sätt:

"1) För att bedöma huruvida ett ordmärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med artikel 3.3 i varumärkesdirektivet är det inte nödvändigt att beakta hela Beneluxområdet (Belgien, Nederländerna och Luxemburg), om den berörda omsättningskretsen, såsom den tidigare har definierats för tillämpningen av artikel 3.1, av språkliga skäl endast återfinns i delar av området.

"2) a) Språkgemenskaper i en medlemsstat eller i Beneluxområdet bör beaktas vid bedömningen av huruvida ett kännetecken som består av ett eller flera ord har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

b) Om ett ordmärke vägras registrering därför att det saknar särskiljningsförmåga (artikel 3.1 b) och/eller enbart består av ett ord eller flera ord som är beskrivande på ett visst språk (artikel 3.1 c), får detta märke registreras enligt artikel 3.3 endast om det kan visas att märket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i hela den relevanta språkgemenskapen (i medlemsstaten, eller i Beneluxområdet som helhet)."