

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 14 maj 2002¹

Inledning

1. Förevarande överklagande avser första instansrättens dom av den 12 januari 2000 i målet DKV mot harmoniseringsbyrån (Companyline),² genom vilken talan mot beslutet av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) att neka registrering som varumärke av beteckningen "Companyline" för försäkrings- och finanstjänster ogillades.

2. I detta sammanhang skall domstolen precisera de nödvändiga kriterierna för att bedöma om ett kännetecken som är sammansatt av mer än ett ord är lämpligt som varumärke.

Genom domen av den 20 september 2001 i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån,³ mer känd som "Baby-dry-

domen", avgränsades ett område inom vilket ansökningar om gemenskapsvarumärken är frekventa. Uppbyggnaden av rättspraxis inom detta området är dock fortfarande i sin linda och stadd i stark utveckling.

3. Målet Baby-dry gällde registreringen av en sats bestående av två kända ord sammanfogade med ett bindestreck, men i detta fall är det, åtminstone formellt, fråga om en språklig nybildning som åstadkommit genom att sammanställa två ord som bildar ett vanligt uttryck inom den berörda ekonomiska sektorn. Man kan utgå från att varje mål kommer att aktualisera nya, påstådda eller faktiska, formella eller betydelsemässiga, särdrag. Det är därför absolut nödvändigt att domstolen påtar sig sitt tolkningsuppdrag och formulerar tolkningsregler som är tillräckligt abstrakta för att registreringsmyndigheten och första instansrätten sedan skall kunna utveckla konkreta mönster för tillämpningen.

4. Även om det egentligen är första gången som dom skall avkunnas med utgångspunkt från domen i målet Baby-dry, aktualiserades många av frågorna redan inom

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Mål T-19/99 (REG 2000, s. II-1), nedan kallad den överklagade domen.

3 — Mål C-383/99 P (REG 2001, s. I-6251).

ramen för begäran om förhandsavgörande i målet Koninklijke KPN Nederland (nedan kallat målet Postkantoor),⁴ i vilket jag föredrog mitt förslag till avgörande den 31 januari i år. Det faktum att de bestämmelser som prövades härrörde från varumärkesdirektivet⁵ och inte de motsvarande bestämmelserna i förordningen om gemenskapsvarumärken⁶ saknar betydelse, eftersom båda texterna skall tillämpas på samma sätt.

Det är således naturligt att mitt resonemang nu till stora delar överensstämmer med vad jag anförde då.

5. Det skall slutligen påpekas att den överklagade domen avkunnades i början av år 2001 och således inte återspeglar de principer som följer av domen i målet Baby-dry.

4 — Procter & Gamble Company, C-363/99, (REG 2001, s. I-6251).

5 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), nedan kallat varumärkesdirektivet.

6 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), nedan kallad förordningen.

Tillämpliga bestämmelser

Förordningen om gemenskapsvarumärken

6. Enligt nämnda förordning skall ett gemenskapsvarumärke ha en enhetlig karaktär och ha samma rättsverkan i hela gemenskapen (artikel 1). En byrå för gemenskapsvarumärken — med det egenartade namnet Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), i fortsättningen kallad harmoniseringsbyrån — upprättas (artikel 2). Ett gemenskapsvarumärke förvärvas genom registrering (artikel 6), aldrig enbart genom användning, och granskarna svarar för att på harmoniseringsbyråns vägnar fatta beslut om ansökningarna (artikel 126). Överklagandenämnderna, vars ledamöter skall vara oavhängiga, svarar för att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av granskarna (artiklarna 130 och 131). Beslut av överklagandenämnden får överklagas till första instansrätten (artikel 63), vars domar får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

7. Enligt artikel 4 i förordningen 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 anges absoluta registreringshinder som exempelvis:

9. I artikel 12, som behandlar begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan, föreskrivs att:

”1. Följande får inte registreras:

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

a) Kännetecknen som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

c) Varumärken som endast består av kännetecknen 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.

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

...

...

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

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

10. I artikel 38, som behandlar prövning av de absoluta registreringshindren, föreskrivs följande:

” ...

2. Om det i varumärket ingår en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga och förekomsten av denna beståndsdel i varumärket kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning, kan harmoniseringsbyrån som ett villkor för registrering begära förklaring från sökanden att han avstår från ensamrätt till denna beståndsdel. Ett sådant avstående skall offentliggöras samtidigt med ansökan eller i förekommande fall registreringen av gemenskapsvarumärket.

3. Ansökan får inte avslås innan sökanden har beretts möjlighet att återkalla eller ändra sin ansökan eller yttra sig.”

direktivet. Samma överensstämmelse föreligger mellan bestämmelserna i artikel 7.1 a—d i förordningen och artikel 3.1 a—d i direktivet, vilket i princip innebär att registreringen av ett tecken som gemenskapsvarumärke är utesluten på samma grunder som registreringen av ett nationellt varumärke i medlemsstaterna.

12. Eftersom ett uttrycks särskiljande eller beskrivande karaktär dock varierar från ett språk till ett annat, medför inte detta att ett varumärke som inte kan registreras i vissa medlemsstater och enligt artikel 7.2 i förordningen följaktligen inte kan registreras som gemenskapsvarumärke, inte heller kan registreras i andra medlemsstater.

13. Artikel 12 i förordningen överensstämmer helt med artikel 6.1 i direktivet.

De internationella bestämmelserna

Varumärkesdirektivet

11. Definitionen i artikel 4 i förordningen om gemenskapsvarumärken är identisk med den som förekommer i artikel 2 i

14. Pariskonventionen om skydd av den industriella äganderätten (nedan kallad Pariskonventionen) innehåller ingen defini-

tion av varumärken som den som anges i artikel 4 i förordningen. (TRIPs)⁷ har följande lydelse:

15. Artikel 6 *quinquies* B i Pariskonventionen har följande lydelse:

”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...”

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

Bakgrund till förevarande överklagande

...

2. När de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att ange 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.

17. Genom skrivelse av den 23 juli 1996 ingav klaganden en ansökan om gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån. Registreringsansökan avsåg ordet *Compagnyline*.

18. De tjänster för vilka registreringen söktes var hänförliga till ”försäkrings- och finansväsende”, som omfattas av klass 36.⁸

...”

16. Artikel 15.1 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

7 — Bilaga till slutakten om upprättandet av WTO som under-tecknades i Marrakech den 15 april 1994 och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986—1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

8 — Enligt den internationella klassificeringen av varor och tjänster i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

19. Granskaren avslog ansökan genom **Den överklagade domen** beslut av den 17 april 1998.

20. Den 13 maj 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån. Överklagandet avslogs genom beslut av den 18 november 1998.

21. Den 21 januari 1999 väckte DKV Deutsche Krankenversicherung AG (nedan kallat DKV) talan om ogiltigförklaring vid förstainstansrätten.

22. I samband med de processledande åtgärder som vidtogs den 15 juni 1999 uppgav sökanden att den ändrade sitt förstahandsyrkande och yrkade att förstainstansrätten skulle ändra det överklagade beslutet och förplikta harmoniseringsbyrån att offentliggöra uttrycket Companyline i tidningen om gemenskapsvarumärken såsom ett gemenskapsvarumärke för tjänster som omfattas av klass 36 (försäkrings- och finansväsende), med en förklaring från sökandens sida att denne inte gör anspråk på någon ensamrätt avseende de båda beståndsdelarna i märket, "company" och "line". Vid förhandlingen frånföll sökanden sitt förstahandsyrkande.

23. DKV åberopade tre grunder till stöd för sin talan: Den första grunden gällde åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 7.1 c i denna förordning, jämförd med bestämmelserna i artikel 12 b i samma förordning. Den tredje grunden avsåg maktmissbruk.

24. Beträffande den första grunden slog förstainstansrätten fast att kännetecknet, inom det berörda ekonomiska området, endast bestod av två ord som är ofta förekommande i engelskspråkiga länder. Med ordet "company" förstås att man har att göra med en produkt eller en tjänst som riktar sig till bolag eller firmor, medan ordet "line" betyder en försäkringsbransch, en serie eller grupp av produkter.

Förstainstansrätten slog således fast att de är två allmänna ord och sammansättningen av dem, utan någon grafisk eller semantisk ändring, utgör inte något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Eftersom uttrycket Companyline inte kan skyddas inom det engelskspråkiga området var det berättigat att avslå registreringsansökan.

25. Beträffande den andra grunden slog förstainstansrätten fast att det inte var nödvändigt att pröva den, eftersom det är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

begreppet "tillräcklig särskiljningsförmåga" eller ha prövat den sammantagna effekten av kännetecknet (första grunden),

26. Beträffande maktmissbruk konstaterade förstainstansrätten slutligen att det inte finns något objektiva och precist indicium som tyder på att det omtvistade beslutet har antagits för att uppnå andra mål än dem som åberopats.

— inte ha prövat det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordningen (andra grunden),

27. Yrkandet om ogiltigförklaring bifölls inte.

— inte ha beaktat den tolkningsjusterande innebörden av artikel 12 b i förordningen (tredje grunden),

Överklagandet

28. DKV har åberopat fem grunder till stöd för sitt överklagande. Genom dessa kritiserar förstainstansrätten för att

— inte ha tillämpat artikel 7.2 med utgångspunkt från de normala konsumenterna av de varor och tjänster som kännetecknet skall representera och inte ha beaktat det synsätt som har tillämpats av medlemsstaternas varumärkesbyråer (fjärde grunden),

— inte ha definierat bedömningskriterier för uttrycket "saknar särskiljningsförmåga", i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen, eller skillnaden mellan detta begrepp och

— inte ha prövat de åberopade objektiva indicierna på maktmissbruk (femte grunden).

Bedömning av grunderna för överklagandet

Den första grunden: felaktig bedömning av kravet på särskiljningsförmåga

29. Genom denna grund har klaganden i huvudsak kritiserat den överklagade domen för en alltför strikt tillämpning av kriteriet "saknar särskiljningsförmåga" i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen och för att kännetecknet vid bedömningen av denna förmåga inte har beaktats i sin helhet.

30. DKV anser att det enligt artikel 7.1 b endast krävs att ett minimum av särskiljningsförmåga skall visas. Endast denna tolkning kan leda till en samstämmig registreringspraxis inom hela gemenskapen.

Det omtvistade ordtecknet består enligt klaganden av en förkortning av beskrivande upplysningar vars semantiska innehåll fördunklas av själva förkortningen. Genom att inte ha uppfattat saken så skulle förstainstansrätten felaktigt ha valt en mycket hög särskiljande nivå.

31. Klaganden har vidare förklarat att den överklagade domen inte innehåller någon som helst redogörelse för det samlade intrycket av tecknet, en bedömning som enligt dess uppfattning bör göras i fråga om ett sammansatt tecken. Denna bedömning skulle ha givit vid handen att Companyline inte alls utgör en tydlig beskrivning av en särskild tjänst inom de berörda ekonomiska områdena, utan ger utrymme för olika associationer och tolkningar.

32. Harmoniseringsbyrån har invänt att klagandens argument i grunden är bedömningar av sakförhållanden som inte hör hemma inom ramen för ett överklagande.

33. Under alla omständigheter består det omtvistade kännetecknet av två beskrivande ord som endast sammanfogats utan att något fantasiinslag tillkommit, varför de är av direkt beskrivande karaktär. Eftersom detta slogs fast kunde förstainstansrättens dom inte innebära en felaktig tillämpning av artikel 7.1 b i förordningen.

34. Utgångspunkten måste vara att den europeiska varumärkesrätten, och särskilt tolkningen av förordningen, befinner sig i ett intrikat inledningsskede. Eftersom det ofta saknas indikationer av lagstiftaren ankommer det ofrånkomligen på domstolarna, och särskilt EG-domstolen, att befästa rättsordningen genom att definiera vägledande principer.

35. I för förevarande mål relevanta delar kommer jag att analysera några av dessa grundläggande frågor, som de som rör den exakta bedömningen av registreringshindren, hur dessa hinder skall bedömas, definitionen av omsättningskretsen och den roll som domstolen i dessa fall skall fullgöra i egenskap av kassationsdomstol. Jag kommer att göra detta i linje med domen i det ovan nämnda målet Baby-dry, som tycks innehålla vissa allmänna tillämpningsprinciper.

36. I den mån frågan inte har tagits upp i förevarande mål kommer jag inte att pröva huruvida den tes som säger att det vid sidan av hindren på grund av bristande särskiljningsförmåga finns andra överväganden knutna till allmänintresset med hänsyn till vilka det är lämpligt att begränsa möjligheterna att registrera vissa tecken för att de skall kunna användas fritt av samtliga ekonomiska aktörer (frihållningsbehov) är giltig inom det gemenskapsrättsliga varumärkesområdet. I domen av den 4 maj 1999 i målet Windsurfing Chiemsee,⁹ erkändes dess existens, men tystnaden i domen i målet Baby-dry skapar en osäkerhet som det ankommer på domstolen att skingra.

Karaktäriseringen av de absoluta registreringshindren

37. I domen i målet Baby-dry granskade domstolen vägran att registrera en ordkom-

ination som varumärke. I här relevanta delar ansåg harmoniseringsbyrån att Baby-dry endast utgjordes av ord som i handeln kunde tjäna till att ange den berörda produktens bestämmelse och som dessutom saknade särskiljningsförmåga och följaktligen enligt artikel 7.1 b och 7.1 c i förordningen inte kunde registreras.

38. Sedan talan om ogiltigförklaring väckts bekräftade förstainstansrätten harmoniseringsbyråns bedömning av tecknets beskrivande karaktär [artikel 7.1 c i förordningen], och underlät samtidigt helt att analysera dess särskiljningsförmåga [artikel 7.1 b], då den fann att det var tillräckligt att ett absolut registreringshinder förelåg för att registrering skulle kunna nekas.

39. Domstolen hänvisade vid prövningen av överklagandet till artikel 7.1 b och 7.1 c samt — inte utan viss oklarhet — till artikel 12 i förordningen. Förstainstansrättens dom upphävdes dock med hänvisning till enbart artikel 7.1 c.

40. Jag anser dock att det är lämpligare att gemenskapsdomstolarna är lika strikta som registreringsmyndigheten vid karaktäriseringen av registreringshindren. Vart och ett av kraven för registrering i artikel 7.1 b,

⁹ — De förenade målen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999, s. 1-2779).

7.1 c och 7.1 d, enligt vilka kännetecknet skall vara särskiljande för de berörda varorna eller tjänsterna, och inte beskrivande eller allmänt i förhållande till dessa varor eller tjänster, är självständiga i förhållande till varandra och kräver en separat analys. Detta hindrar inte att samma kännetecken i praktiken ofta kan beröras av mer än ett av dessa fall. Således saknar ett rent beskrivande kännetecken i allmänhet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b.¹⁰

18 november 1998 återopas artikel 7.1 b och 7.1 c i förordningen till stöd för att avslå ansökan om registrering, och därmed bekräftas granskarens bedömning. Beslutets rättsliga grund ligger nämligen i kännetecknets beskrivande förmåga: medan "company" anger tjänsternas adressater, betecknar "line" vissa typer av försäkringar. Det sökta varumärket tjänar således till att beskriva den verksamhet som det är tänkt att täcka.¹²

41. Av det faktum att dessa rekvisit skall prövas var för sig följer att exempelvis frånvaron av beskrivande karaktär inte är tillräcklig för att visa att ett kännetecken är lämpat som varumärke. Då domen i målet Baby-dry begränsas till att upphäva förstainstansrättens dom och beslutet av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd i den del dessa grundades på en felaktig tolkning av artikel 7.1 c¹¹ kan man fråga sig om registreringshindret avseende avsaknad av särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b, som registreringsmyndigheten inbegrep i sitt beslut, kvarstår.

Förstainstansrätten slog för sin del fast att kännetecknet uteslutande består av orden "company" och "line", som båda är ofta förekommande i engelskspråkiga länder. Medan det första låter förstå att man har att göra med en produkt eller en tjänst som riktar sig till bolag eller firmor, betyder det andra en försäkringsbransch, en serie eller grupp av produkter. Den rena sammansättningen av de två orden är inte signifikativ, varför Companyline skulle sakna särskiljningsförmåga.

42. Även i förevarande mål aktualiseras svårigheter i fråga om karaktäriseringen. I överklagandenämndens beslut av den

43. Mot bakgrund av såväl harmoniseringsbyråns som förstainstansrättens argumentationslinje, anser jag att registreringen av kännetecknet i första hand kunde nekas med hänvisning till artikel 7.1 c och att det först sedan dess uteslutande beskrivande karaktär hade visats var möjligt att återopa artikel 7.1 b. Det vill säga att bristen på särskiljningsförmåga följer av känneteck-

10 — En precisering som blir nödvändig för att avhjälpa lagsiftarens beklagliga tvetydighet, bestående i att tala om "kan särskilja" eller potentiell särskiljningsförmåga (artikel 4 i förordningen) tillsammans med en konkret särskiljningsförmåga [artikel 7.1 b] och särskiljningsförmåga som kategori (artikel 7.3).

11 — Se punkterna 1 och 2 i domslutet.

12 — Punkt 19 i beslutet.

nets beskrivande karaktär och inte omvänt. Detta måste i allmänhet vara fallet i fråga om varumärken som består av ord.

46. Detta problem har i fråga om sammansatta ordmärken aktualiserats med full tydlighet. Det var fråga om att utreda om det är möjligt att registrera ett kännetecken bestående av olika delar som var för sig inte kan utgöra ett varumärke för de berörda varorna, och i så fall på vilka villkor.

Arten av prövningen av de absoluta registreringshindren

44. Beträffande grundfrågan om hur bestämmelserna i artikel 7.1 i förordningen skall tillämpas, det vill säga frågan om innehållet i villkoren för registrering av ett kännetecken, ställdes registreringsmyndigheten — och nu domstolen — trots den relativt enkla formuleringen inför ett komplicerat alternativ: antingen väljer man att dessa krav, om än på en miniminivå, skall kunna uppfyllas eller så kräver man en kvalificerad fullgörelse med hänsyn tagen till de olika intressen som berörs. Den andra tolkningen kräver i sin tur att kompletterande tillämpningsprinciper definieras.

45. Inom området för artikel 7.1 b och 7.1 c i förordningen — liksom inom området för motsvarande bestämmelser i direktivet — var det i grund och botten fråga om att utreda den exakta grad av särskiljningsförmåga eller beskrivande karaktär som är *tillräcklig* för att registrering skall nekas.

47. En kombination av delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga (i vid bemärkelse, det vill säga synonymt med förmåga att erhålla registrering), kan ha denna egenskap, under förutsättning att kombinationen är något mer än bara summan av delarna. Det är således fråga om att utreda när en kombination, i den mening som avses inom varumärkesområdet, utgör ett kännetecken som skiljer sig från den rena sammansättningen av dess delar.

48. I domen i målet Baby-dry slog domstolen fast att beträffande varumärken som består av ord krävs att det är möjligt att konstatera en eventuell beskrivande karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig utan även beträffande den helhet som de utgör. *Varje märkbar avvikelse* i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskilj-

ningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke.¹³

Beträffande ordkombinationen Baby-dry i sig slog domstolen fast att den från en engelskspråkig konsuments synpunkt var sammansatt av ord som, trots att de i sig är beskrivande, hade fogats samman på ett ovanligt sätt, så att de inte utgjorde ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Den fyllde således en särskiljande funktion och kunde därför inte vägras registrering.¹⁴

49. Enligt domstolen är ”*varje märkbar avvikelse*” mellan den terminologi som använts för att beskriva varan eller dess väsentliga egenskaper och den berörda ordkombinationen tillräcklig för att en kombination av beskrivande element skall tillskrivas särskiljningsförmåga.

50. Betydelsen av adjektivet ”märkbar” (*erkennbar* i den tyska versionen) är inte entydig. Det förutsätter en viss grad av relativitet: det som är märkbart från en utgångspunkt kanske inte är det från en annan. Det skall under alla omständigheter inte sammanblandas med ”minimum”. Om detta skulle ha varit gemenskapslagstiftarens avsikt skulle denne ha använt detta beskrivande adjektiv eller helt ha avstått

från en beskrivning. Därför anser jag att ”märkbar avvikelse” kan anses avse en sådan som inte bara berör ett känneteckens betydelselösa delar.

51. Jag föreslår således, vilket jag gjorde redan i målet Postkantoor — denna gång i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen — att en avvikelse skall anses märkbar när den berör delar av betydelse, antingen i fråga om utseendet eller det semantiska innehållet hos det varumärke för vilket registrering söks.

Beträffande formen föreligger en sådan avvikelse, på grund av det ovanliga eller fantasifullo i kombinationen, alltid när nybildningsmomentet överväger över sammansättningen av de ingående orden.

Beträffande den avsedda innebörden skall avvikelser för att vara märkbar innebära att det intryck som det sammansatta kännetecknet framkallar inte helt sammanfaller med summan av betydelseinnehållet i de beskrivande delarna.

52. Även i fråga om förbudet mot registrering av funktionella former, enligt artikel 3.1 e i direktivet, och motsvarande

13 — Den ovannämnda domen i målet Baby-dry, punkt 40.

14 — Ibidem, punkterna 42—44.

artikel 7.1 e i förordningen, har jag föreslagit en lösning enligt samma linje.¹⁵

Definitionen av omsättningskretsen

Medan dessa bestämmelser innebär ett förbud mot registrering av "kännetecken som endast består av [vissa former]", innehåller bestämmelsens punkt c samma förbud i förhållande till "varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka... visar". Överensstämmelsen mellan formuleringarna motiverar en likformig lösning för de två fallen.

55. I domen i målet Baby-dry erinrades helt korrekt om att det i artikel 7.2 i förordningen anges att artikel 7.1 är tillämplig även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen. Denna bestämmelse innebär att om en ordkombination är av enbart beskrivande karaktär på ett av de språk som används vid handel inom gemenskapen, är detta konstaterande tillräckligt för att ordkombinationen inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

53. Jag anser således att med rent funktionell form, enligt andra strecksatsen i nämnda punkt e, skall förstås en form vars *huvudegenskaper* krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Om jag nyanserar min tolkning, och håller mig till "huvudegenskaper", är det för att klargöra att en form som inskränker sig till att inbegripa ett godtyckligt element inte, och *än mindre* från funktionell synpunkt, undgår förbudet.

Därefter slog domstolen fast att "för att bedöma huruvida en sådan ordkombination som Baby-dry har särskiljningsförmåga, är det lämpligt att utgå från en engelskspråkig konsuments synvinkel".¹⁶

54. Inte heller med tillämpning av artikel 3.1 c skall varje avvikelse tillerkännas effekt, utan bara sådana som på grund av att de är relevanta ur beskrivande hänseende är märkbara i just detta avseende.

56. Som jag ser det bör formella kriterier undvikas när utgångspunkten för bedömningen skall fastställas och de verkliga egenskaperna hos den tänkta omsättningskretsen noga iakttas. Det faktum att en mängd ansökningar om varumärken inges som avser ord av engelskt ursprung är i sig en indikation på att de sökande anser att även konsumenter med ett annat modersmål besitter en viss grad av förståelse av detta språk.

15 — Förslag till avgörande av den 23 januari 2001 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475).

16 — Punkt 42 i domen i målet Baby-dry.

Om granskaren anser att ett visst kännetecken är beskrivande för en språkgrupp är det logiskt — eller åtminstone tillåtet — att besluta om registreringsförbud utan vidare prövning. Om granskaren kommer till motsatt slutsats bör syftet att uppnå enhetligt skydd för gemenskapsvarumärket föranleda honom att kontrollera om samma lösning är giltig avseende samtliga potentiella adressater. Vid kontrollen bör han sätta sig i dessa adressaters ställe och göra bedömningen, inte med utgångspunkt från formella förutsättningar, utan från den samlade förmåga som dessa konsumenter kan antas besitta.¹⁷

57. Så skall man tolka skyldigheten att bedöma särskiljningsförmågan med utgångspunkt från en genomsnittlig konsument av denna kategori av varor eller tjänster¹⁸ som förutsätts vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst.¹⁹

Domstolens kassationsprövning

58. I domen i målet *Baby-dry* inskränkte sig inte domstolen till att bedöma det

17 — Graden av märkbarhet avseende den skillnad som utgörs av "baby dry" i förhållande till "dry baby" kan skifta om bedömaren exempelvis talar ett romanskt språk, där just denna syntaktiska placering är vanlig, och endast har rudimentära kunskaper i det engelska språket.

18 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, *Windsurfing Chiemeese* (REG 1999, s. I-2779), punkt 29.

19 — Se exempelvis dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, *Gut Springenheide och Tusky* (REG 1998, s. I-4657), punkterna 30—32.

rättsligt korrekta i de tolkningsprinciper som tillämpades av förstainstansrätten, utan uttalade sig konkret om det omtvistade kännetecknets förmåga att övervinna registreringshindren. Även om det syfte som förmodligen eftersträvades (processökonomi) är lovvärt, är jag inte säker på att det rättfärdigar lösningen.

59. Inom området för gemenskapsvarumärken ankommer uppgiften som högste uttolkare av rättsreglerna på domstolen. Dess uppgift skall i denna egenskap vara att tillhandahålla förstainstansrätten och registreringsmyndigheten, men även alla berörda aktörer, allmänna tillämpningsprinciper och den skall överlåta uppgiften att utforma dessa principer i praktiken på de förstnämnda. Den nödvändiga kontrollen skall ske enbart från — och begränsat till — legalitetens utgångspunkt. Därigenom skyddas kassationsprövningens verkliga natur, samtidigt som såväl förstainstansrättens som harmoniseringsbyråns enheters beslutsområden respekteras.

Om det godtas att en klagande vid domstolen får till stånd en kontroll som till alla delar är jämförbar med den som tidigare genomfördes av granskaren är det mycket troligt att en stor andel av de sökande som fått avslag försöker nå denna sista instans, vilket skulle få skadliga konsekvenser för den goda rättsskipningen (eller processekonomin i objektiv bemärkelse).

60. Dessutom tror jag inte att domstolen har tillräckliga resurser för att genomföra en kontroll av denna typ.²⁰

tjänst genom att ange dess adressat, och "line" betyder en försäkringsbransch, en serie eller grupp av produkter.

Principernas tillämpning på förevarande mål

61. Om ovanstående överväganden i sin helhet överförs på påståendet att förstainstansrätten tillämpade artikel 7.1 b i förordningen felaktigt genom att slå fast att det sökta varumärket inte hade särskiljningsförmåga, skall följande påpekas.

62. "Companyline" är till sin struktur uppbyggd av två beståndsdelar: dels användningen av två betydelsebärande ord, dels sammanfogandet av dessa.

63. Förstainstansrätten slog fast att kännetecknet uteslutande bestod av två ord som är ofta förekommande i engelskspråkiga länder: "company" betecknar typen av

64. Det är fråga om en faktisk bedömning och inget av det som har anförts av klaganden kan vederlägga den. Även om man godtar att båda orden kan ha andra betydelse än de angivna, kunde förstainstansrätten med fog ha grundat sin prövning på den som den betydelse som domstolen ansåg vara dominerande inom området för de berörda varorna eller tjänsterna.

Det är riktigt att den överklagade domen inte innehåller någon bedömning av den beskrivande karaktären hos kännetecknet som helhet. Inom ramen för den beskrivande analys som jag nu genomför finns emellertid inget stöd för slutsatsen att uttrycket "Companyline", uppfattat som en helhet, skulle tala emot förstainstansrättens utslag, snarare tvärtom.

65. Förstainstansrätten slog vidare fast att enbart sammansättningen av två allmänna ord, utan någon grafisk eller semantisk ändring, inte utgör något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag.

20 — Om målet Baby-dry kunde avgöras genom att domstolens ledamöter kunde antas ha tillräckliga kunskaper i engelska, är det inte sannolikt att detsamma skulle vara fallet i fråga om ordmärken som formulerats exempelvis på finska. Det skulle vara felaktigt om arten av den kontroll som genomförs inom ramen för ett överklagande varierade beroende på det språk som kännetecknet förekom på.

66. Förstainstansrättens bedömning förefaller korrekt: sammansättningen av två beskrivande ord utgör inte en märkbar avvikelse, i ovan angiven bemärkelse, i lydelsen av den ordkombination som förslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten.

67. Under dessa omständigheter anser jag att förstainstansrätten inte begick något som helst fel när den slog fast att det föreslagna kännetecknet saknade särskiljningsförmåga för den engelskspråkiga allmänheten och att det var berättigat att vägra registrering av detta.

68. Jag vill dock tillägga några synpunkter för att klargöra innebörden av mitt resonemang.

69. Ur logisk och pedagogisk synvinkel förefaller mig förstainstansrättens val att grunda sin analys på artikel 7.1 b i förordningen olämpligt. Det lämpliga skulle ha varit att först fastställa att det sökta varumärket, i sina betydelsebärande delar, var rent beskrivande för att därefter, med utgångspunkt från detta faktum, fastställa avsaknaden av särskiljningsförmåga.

Denna logiska brist kan inte motivera att den överklagade domen ogiltigförklaras

eftersom den slutliga bedömningen är rättsligt korrekt.

70. Om förstainstansrätten eller harmoniseringsbyråns enheter hade kommit fram till att kännetecknet har tillräcklig särskiljningsförmåga för den anglosaxiske konsumenten borde de ha prövat om samma lösning var tillämplig i övriga språkområden. Man kan exempelvis tänka sig att sammansättningen av substantiv är vanlig på språket i det land där klaganden är bosatt och därmed relativt sett mindre märkbar.

Endast på detta sätt respekteras skyldigheten att bedöma ett känneteckens särskiljningsförmåga med utgångspunkt från den genomsnittlige konsumenten av de berörda varorna eller tjänsterna. Den genomsnittlige konsumenten av försäkringar (riktade till företag), som förutsätts vara normalt informerad samt uppmärksam och upplyst, har nämligen utan att ha engelska som modersmål med all sannolikhet vissa kunskaper i engelska språket som även skall beaktas vid prövningen av om bedömningen av särskiljningsförmågan är giltig.

71. Av det ovan sagda drar jag slutsatsen att den första grunden för överklagandet skall underkännas.

Den andra grunden: underlåtenhet att pröva nekandet med utgångspunkt från artikel 7.1 c i förordningen

72. Inom ramen för den andra grunden tycks DKV kritisera det faktum att förstainstansrätten har nekat att pröva det registreringshinder som åberopades mot dess registreringsansökan med utgångspunkt från artikel 7.1 c.

73. Därefter utvecklar klaganden dock endast hur förstainstansrätten borde ha genomfört en sådan prövning.

74. Dessa argument kan inte tas upp till prövning eftersom de är verkningslösa. Även om de prövades skulle de nämligen inte leda till att den överklagade domen ogiltigförklarades.

Förstainstansrätten har endast slagit fast att det enligt artikel 7.1 i förordningen är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshinder som anges däri föreligger för att ett kännetecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Följaktligen var det inte nödvändigt att uttala sig om grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 b.

75. Vid bedömningen av den föregående grunden för överklagandet behandlade jag de problem som hänger samman med den korrekta karaktäriseringen av hindren för registrering av ett varumärke, och särskilt de praktiska konsekvenser som kan dras i förevarande mål. Jag hänvisar till den analysen.

76. För övrigt framgår tydligt av lydelsen av artikel 7.1 i förordningen att det är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren föreligger för att vägra registreringen av ett kännetecken som varumärke. Beslutet att nöja sig med att kontrollera endast ett av dessa hinder är ett processledningsval som, även om dess lämplighet kan kritiseras, inte väcker frågor om lagenligheten.

77. Jag anser således att denna grund bör underkännas.

Den tredje grunden: underlåtenhet att beakta artikel 12 b i förordningen

78. Enligt DKV borde förstainstansrätten ha beaktat regleringen i artikel 12 b i förordningen, som genom att begränsa ett varumärkes effekter och förbjuda innehavaren att förbehålla sig de beskrivande uppgifter som ingår i kännetecknet möjlig-

gör en mindre sträng tillämpning av kraven i artikel 7.1 b. Registreringen av kännetecknet skulle med andra ord inte ha förhindrat klagandens konkurrenter från att fortsättningsvis använda orden *company* och *line* för att beskriva varor och tjänster av det berörda slaget.

79. Detta påstående sägs förstärkas av sökandens uttryckliga avstående enligt artikel 38.2 och 38.3 i förordningen.

80. Enligt harmoniseringsbyrån kan inte klagandens påståenden visa att bestämmelserna om registrering av varumärken har åsidosatts. För det första avser artikel 12 b räckvidden av skyddet för ett varumärke som redan registrerats, inte villkoren för registrering. För det andra kan ett avstående som formulerats enligt de villkor som fastställs i artikel 38 inte heller påverka ett känneteckens särskiljande eller beskrivande förmåga.

81. Jag instämmer helt i harmoniseringsbyråns genmäle: ingenting i förordningen föreskriver en mer "välvillig" karaktäriserande bedömning därför att andra bestämmelser som begränsar skyddspotentialen hos kännetecknen med beskrivande innehåll föreligger.

82. Som jag nämnt tidigare är det riktigt att i domen i målet *Baby-dry* hänvisas till artikel 12 i förordningen vid fastställelsen av den rättsliga grunden för det påföljande resonemanget. Själva domen innehåller dock inte den minsta praktiska slutsats av denna hänvisning.

83. Enligt klagandens uppfattning skulle artikel 12 vara ett uttryck för den typ av *minimigranskning* som de absoluta villkoren för att utgöra ett varumärke enligt förordningen skall underkastas. Risken att vissa aktörer kan förbehålla sig vissa beskrivande beteckningar skulle uppvägas av de begränsningar avseende ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs enligt artikel 12.

84. Denna tanke flyttar i grund och botten över den bedömning av ett varumärkes beskrivande karaktär som vid registrerings-tillfället skall göras av harmoniseringsbyråns enheter till de domstolar som svarar för att garantera den konkreta utövningen av de rättigheter som följer av varumärket.

85. Som jag framhållit innehåller förordningen ingenting som medger att en sådan konsekvens härleds ur artikel 12. Snarare antyder den grundliga uppräknings av hinder i artiklarna 4 och 7 och det omfattande systemet av medel som står till förfogande i händelse av ett avslag att granskningen vid registreringen inte enbart skall vara summarisk.

86. Jag tror inte heller att detta alternativ är lämpligt från rättspolitisk synpunkt. I tvister där artikel 12 åberopas är det uppenbart att innehavaren av ett varumärke alltid har ett fördelaktigt läge, både tack vare den tröghet som består i att förlita sig på de dokumenterade handlingarnas exkluderande effekt, som den inneboende svårigheten i att avgränsa det som är beskrivande från det som inte är det.

87. Jag föreslår således att denna grund skall underkännas.

Den fjärde grunden: underlåtenhet att beakta det synsätt som tillämpas av medlemsstaternas varumärkesbyråer

88. Klaganden har kritiserat förstainstansrättens dom för att inte korrekt ha definierat kretsen av potentiella konsumenter av de tjänster som kännetecknet avser. Den skulle särskilt, vid tillämpningen av artikel 7.2 i förordningen, inte ha beaktat det synsätt på kännetecknets registrering som tillämpades av myndigheterna i medlemsstaterna.

89. Enligt DKV:s uppfattning används det engelska språket allmänt av en stor del av de europeiska konsumenterna och därför bedömer varumärkesbyråerna i medlems-

staterna ett känneteckens lämplighet som varumärke även mot bakgrund av denna språkliga realitet. Det hade varit lämpligt om förstainstansrätten hade beaktat denna omständighet när den gjorde sin bedömning. Om den hade gjort det skulle klaganden ha kunnat visa att det finns ett stort antal registrerade varumärken för varor som omfattas av klass 36 som är sammansatta med suffixet *-line*.

90. Av artikel 7.2 i förordningen framgår enligt harmoniseringsbyrån att det för att neka registrering är tillräckligt att oförenlighet föreligger avseende språket i endast en medlemsstat, och att det inte är nödvändigt att visa att detta även är fallet i andra delar av gemenskapen.

91. För det första åläggs inte harmoniseringsbyrån genom någon bestämmelse i förordningen att komma till identiska resultat som de som nåtts av medlemsstaternas registreringsmyndigheter, bortsett från att samma tolkningsprinciper skall tillämpas. Praxis i en medlemsstat skall, i den mån den kan vara relevant för en bedömning inom gemenskapssfären, endast tjäna som en användbar indikation som harmoniseringsbyrån kan ta med i sin bedömning av ett känneteckens särskiljningsförmåga.

92. För det andra föreskrivs i artikel 7.2 i förordningen att registrering skall nekas ett varumärke även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen. Om

förstainstansrätten korrekt — på grund av granskningen av det första hindret — slog fast att det tilltänkta kännetecknet var av beskrivande karaktär i åtminstone en del av gemenskapens territorium, har det inget som helst värde att fråga sig vilket intryck som samma kännetecken kan ge personer som talar andra gemenskapsspråk.

registreringsmyndighet skyldigheten att beakta det synsätt som tillämpas av de motsvarande myndigheterna i medlemsstaterna och än mindre när den redan är övertygad om att kännetecknet inte är lämpat för registrering inom en del av gemenskapen.

Den femte grunden: maktmissbruk

Det skulle ha varit en annan sak om myndigheten hade gjort den omvända bedömningen, det vill säga om den hade ansett att inga problem föreligger med hänsyn till artikel 7.1 b och 7.1 c i förordningen för den befolkning på vars modersmål kännetecknet är formulerat. I det fallet anser jag inte att det finns hinder för att kännetecknets lämplighet som varumärke även bedöms med utgångspunkt från hur kännetecknet kan uppfattas av konsumenterna i övriga delar av territoriet. Dessutom är granskning av dessa egenskaper lämplig mot bakgrund av det syfte som eftersträvas genom gemenskapssystemet för varumärken. Den beskrivande karaktären hos ett kännetecken visar sig inte formellt eller abstrakt utan i förhållande till de betecknade varorna och därmed med det sätt att uppfatta som är typiskt för dessa varors konsumentgrupp. Jag har dock redan behandlat denna fråga i samband med bedömningen av den första grunden ovan.

94. Genom sin sista grund för överklagandet har DKV gjort gällande att harmoniseringsbyrån genom att neka registreringen av *Companyline*, trots att den bifallit registrering av andra kännetecken med suffixet *-line*, avvek från sina riktlinjer och gjorde sig skyldig till maktmissbruk. Harmoniseringsbyrån skulle i själva verket ha eftersträvat att till varje pris förhindra att det omtvistade kännetecknet registrerades för att undvika att klaganden blev innehavare av en grupp varumärken med samma suffix.

95. Harmoniseringsbyrån har framhållit att bortsett från att det är fråga om rena spekulationer om sakförhållanden, inskränker sig klaganden till att redovisa den uppfattning som denne anförde vid förstainstansrätten, utan att klandra den konkreta bedömningen i dess dom.

93. Det finns i själva verket ingen grund i förordningen för att ålägga gemenskapens

Vidare skulle inget av de kännetecken som klaganden nämner vara jämförbart med det

omtvistade så till vida att de inte är av samma beskrivande karaktär.

96. Det är tillräckligt att konstatera att klagandens påståenden inte kan ändra förstainstansrättens konstaterande i punkt 33 i den överklagade domen att det i vilket fall som helst inte finns något objektivet och precist indicium som tyder på att det omtvistade beslutet har antagits för att uppnå andra mål än dem som åberopats. Enbart det faktum att harmoniseringsbyrån eventuellt skulle ha behandlat andra kännetecken som innehöll suffixet *-line* på ett annat sätt räcker inte för att presumera att en befogenhet har utövats godtyckligt och grunda ett påstående om maktmissbruk på detta.

97. Således skall den femte grunden underkännas och överklagandet i sin helhet därmed ogillas.

Rättegångskostnader

98. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Följaktligen skall klaganden, om de grunder som denne har åberopat i enlighet med mitt förslag underkännas, förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Förslag till avgörande

99. Då jag har föreslagit att ingen av de grunder som har åberopats till stöd för överklagandet av förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99 skall godkännas, föreslår jag att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.