FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS
föredraget den 11 mars 2004 [1]

1. Målet avser ett överklagande av en dom [2] varigenom förstainstansrätten delvis ogiltigförklarade beslutet att inte registrera SAT.2 som ett gemenskapsvarumärke för olika kategorier av tjänster. De frågor som uppkommer är följande: i) Har artikel 7.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken [3] till syfte att hålla tecken som saknar särskiljningsförmåga tillgängliga för allmän användning? ii) Hur skall helhetsbedömningen av särskiljningsförmågan hos ett tecken som består av flera beståndsdelar utföras? iii) Hur skall icke-diskrimineringsprincipen tillämpas när ett beslut att inte registrera ett visst varumärke påstås stå i strid med tidigare beslutspraxis?

Lagstiftning

2. I artikel 4 i varumärkesförordningen föreskrivs följande: "Ett gemenskapsvarumärke kan 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."

3. Artikel 7 har rubriken "Absoluta registreringshinder", och i bestämmelsen föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2) (REG 2002, s. II-2839).

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).

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.

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.

e) Kännetecken som endast består av

i) en form som följer av varans art, eller

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

iii) en form som ger varan ett betydande värde.

...“ [4]

4. I artikel 7.3 föreskrivs följande: ”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.”

Sammanfattning av förfarandet

5. Den 15 april 1997 ansökte SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (nedan kallat SAT.1), ett satellit-TV-bolag, hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) om registrering av SAT.2 som ett gemenskapsvarumärke för varor som omfattas av ett flertal klasser och för tjänster som omfattas av klasserna 35, 38, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen. [5] Enligt rubrikerna omfattar de sistnämnda klasserna i huvudsak följande: annonsverksamhet och företagsledning eller kontorsadministration; telekommunikationer; undervisning/utbildning, handledning/instruktion, underhållning,

4 — De återstående punkterna f–j innehåller sammanfattningsvis förbud mot registrering av varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral, vilseledande varumärken, varumärken som innebär en otillåten användning av emblem, andra kännetecken eller kännemärken samt geografiska beteckningar för vin eller sprit som inte har ett sådant ursprung.

5 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; tjänster som inte klassificeras någon annanstans. Ansökan avsåg en detaljerad förteckning över tjänster under var och en av dessa rubriker. Granskaren avslog ansökan med avseende på samtliga de omnämnda tjänsterna "i den mån som dessa avser satelliter eller satellit-TV i vid bemärkelse". Andra överklagandenämnden avslog SAT.1:s överklagande av avslaget vad gällde de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42 och slog i huvudsak fast att tecknet var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga och därför omfattades både av artikel 7.1 b och 7.1 c i varumärkesförordningen.

6. SAT.1 väckte därefter talan vid förstainstansrätten, vilken ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut i den del som den hade underlåtit att fatta beslut om sökandens yrkanden avseende de tjänster som omfattas av klas. 35 [6] och i den del beslutet avsåg vissa typer av tjänster som angavs i ansökan men som saknade samband med utsändningar via satellit. [7]

7. Förstainstansrätten godtog även, med avseende på alla de aktuella tjänsterna, sökandens argument med stöd av artikel 7.1 c i varumärkesförordningen. Den slog fast att ordkombinationen SAT.2 inte endast var beskrivande i den mening som avses i bestämmelsen. [8]

8. Förstainstansrätten ogillade trots detta talan i den mån den avsåg alla de förtecknade tjänster som "har samband med utsändningar via satellit" på grund av att ordkombinationen SAT.2, även om den inte var beskrivande, saknade särskiljningsförmåga med avseende på dessa tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b. Förstainstansrätten förde i huvudsak följande resonemang för att komma fram till den slutsatsen. [9]

9. De absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b–e i varumärkesförordningen har ett syfte av allmänintresse, nämligen att säkerställa att de tecken som avses därmed kan användas fritt av alla. Artikel 7.1 b omfattar således särskilt varumärken som är, eller kan bli, allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna. Särskiljningsförmågan skall bedömas både i förhållande till dessa varor eller tjänster och i förhållande till hur den särskilda målgruppen uppfattar varumärket. I detta fall bestod målgruppen av näringsidkare inom film- och mediebranschen eller av genomsnittskonsumenter, beroende på typen av tjänst.

6 — Punkterna 18–21 i den överklagade domen.
7 — Ibidem, punkterna 42–44.
8 — Ibidem, punkterna 24–28.
9 — Ibidem, punkterna 34–57.

10. Eftersom SAT.2 är ett sammansatt varumärke skulle det betraktas i sin helhet vid bedömningen av dess särskiljningsförmåga. Enligt förstainstansrätten kunde dock de olika beståndsdelarna bli föremål för en successiv genomgång. Först konstaterade förstainstansrätten att det hade slagits fast att SAT är en vanlig tysk och engelsk förkortning som betecknar en egenskap (ett samband med utsändningar via satellit) som de flesta av de aktuella tjänsterna har. Det saknade således särskiljningsförmåga i förhållande till sådana tjänster. Vidare ansåg förstainstansrätten att siffror, såsom siffran 2, är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella tjänsterna och saknar därför särskiljningsförmåga i det avseendet. Slutligen ansåg förstainstansrätten att beståndsdelen "." är allmänt förekommande i handeln för att presentera alla möjliga sorters varor och tjänster. SAT.2 som helhet består således av en kombination av olika beståndsdelar, vilka var och en kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella tjänsterna, och de ansågs följaktligen sakna särskiljningsförmåga i förhållande till dessa tjänster.

11. Det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga gör det möjligt att sluta sig till att detta varumärke betraktat i sin helhet också kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna. Denna slutsats kan endast vederläggas om det finns indikationer — vilket saknades i detta fall — på att det sammansatta varumärket har en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av.

12. Beträffande SAT.1:s kvarstående grund om att principen om likabehandling hade åsidosatts genom att harmoniseringsbyrån hade avvikit från sin egen beslutspraxis avseende varumärken som består av siffror och bokstäver, förde förstainstansrätten i huvudsak följande resonemang.[10] Om ett tecken korrekt godkänns för registrering i ett ärende men ett motsatt beslut fattas i ett senare ärende, som liknar det förra, skall det senare beslutet ogiltigförklaras på grund av att tillämpliga bestämmelser i varumärkesförordningen har åsidosatts: någon grund avseende ett åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen kan inte åberopas med framgång. Om däremot ett tecken felaktigt godkänns för registrering och ett motsatt beslut fattas i ett senare ärende, som liknar det förra, kan det första beslutet inte med framgång åberopas till stöd för ett yrkande om ogiltigförklaring av detta senare beslut. Likabehandlingsprincipen skall tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, och ingen kan till sin egen förmån åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan. Under alla omständigheter kan ett påstått åsidosättande av icke-diskrimineringsprinci-

10 — Ibidem, punkt 61, med hänvisning till dom av den 9 oktober 1984 i mål 188/83, Witte mot parlamentet (REG 1984, s. 3465), punkt 15, och av den 4 juli 1985 i mål 134/84, Williams mot revisionsrätten (REG 1985, s. 2225), punkt 14.

pen inte ligga till grund för en ogiltigförklaring av det senare beslutet.

13. SAT.1 har hävdat att förstainstansrätten feltolkade artikel 7.1 b i varumärkesförordningen i huvudsak i följande tre avseenden: Det var felaktigt att anse att artikel 7.1 b har som syfte att främja allmänintresset av att hålla vissa tecken tillgängliga så att de kan användas fritt av alla. Vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos SAT.2 tillämpade förstainstansrätten ett kriterium som inte föreskrivs i bestämmelsen, nämligen sannolikheten för att varumärket används i handeln för att presentera de aktuella varorna. Därigenom underlät förstainstansrätten att bedöma särskiljningsförmågan hos varumärket i sin helhet, utan den bedömde endast varje beståndsdel separat. I andra hand har SAT.1 gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig tillämpning av icke-diskrimineringsprincipen genom att felaktigt behandla dess grund, som om den avsåg tidigare individuella beslut när den i själva verket avsåg harmoniseringsbyråns fasta beslutspraxis med avseende på varumärken som innehåller siffror och förkortningar.

Förstahandsgrunden: feltolkning av artikel 7.1 b

Begreppet särskiljningsförmåga

14. Innan jag prövar de specifika argument som åberopats i överklagandet kan det vara lämpligt att kortfattat undersöka begreppet särskiljningsförmåga som används i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen.

15. Begreppet har gett upphov till vissa problem, eftersom förbudet mot registrering av varumärken som "saknar särskiljningsförmåga" i andra ordalag tycks upprepa kravet att ett varumärke skall kunna "särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags", vilket föreskrivs i artikel 4 och, genom hänvisning, i artikel 7.1 a. Är det fråga om enbart en upprepning eller skiljer sig begreppen från varandra?

16. Det enklaste svaret tycks vara det som framgår av artikel 7.3, enligt vilken artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d — men inte 7.1 a — inte skall tillämpas om varumärket till följd av användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering. Mot den bakgrunden förefaller det rimligt att anta att artiklarna 4 och 7.1 a hänvisar till en allmän, oinskränkt, abstrakt förmåga att särskilja varor med olika ursprung, medan artikel 7.1 b är avsedd att beteckna särskiljningsförmåga i förhållande till den varuklass som avses.

17. Om det i förevarande fall ansöktes om separat registrering av varje individuell beståndsdel skulle således beståndsdelen "." — i fråga om vilken det faktiskt inte har gjorts gällande någon särskiljningsförmåga — kunna anses sakna all slags särskiljningsförmåga, medan beståndsdelen SAT:s eventuella särskiljningsförmåga måste bedömas med beaktande av de aktuella tjänsterna. Om så vore fallet skulle registrering av den förstnämnda beståndsdelen vara utesluten — i fråga om alla varor eller tjänster — både enligt artikel 7.1 a och 7.1 b, medan den sistnämnda beståndsdelen, mot bakgrund av enbart artikel 7.1 b, skulle kunna anses ha särskiljningsförmåga i förhållande till vissa varor, men inte i förhållande till andra.

Syftet med artikel 7.1 b

Argument

18. SAT.1 har godtagit att det följer av domen i målet Windsurfing Chiemsee [11] att artikel 7.1 c i varumärkesförordningen har till syfte att säkerställa att tecken eller upplysningar som beskriver varor eller tjänster kan användas fritt av alla med avseende på dessa varor eller tjänster. Domstolen har emellertid aldrig slagit fast att artikel 7.1 b har samma syfte, utan den har snarare påpekat att varumärkets grundläggande funktion är att särskilja varor med olika ursprung och, i ett system med sund konkurrens, utgöra en garanti för att alla varor som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet och som kan behålla sina kunder på grund av denna kvalitet. [12] Det är av det skälet som tecken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras som varumärken, och inte för att hålla dem tillgängliga för allmän användning.

19. Harmoniseringsbyrån har anfört att det klart ligger i allmänintresset att tecken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras som varumärken. I domen i målet Canon [13] påpekade domstolen att den behöriga myndigheten med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning bör försäkra sig om att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras. Tecken som endast innehåller en av ett begränsat antal allmänt förekommande beståndsdelar — såsom bokstäver, siffror eller grundfärger — kan endast i begränsad utsträckning ha särskiljningsförmåga, och i synnerhet siffror måste förbli tillgängliga för att ange kvantiteter.

11 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), särskilt punkt 25, med avseende på artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet (rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars ordalydelse är identisk med artikel 7.1 c i varumärkesförordningen men som avser nationella varumärken i stället för gemenskapsvarumärken.

12 — Se dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28, av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30.

13 — Punkt 21 (ovan fotnot 12).

Bedömning

20. Det är fastslaget att de olika registreringshindren skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. [14]

21. Det intresse som ligger bakom artikel 7.1 c är att "kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser skall kunna användas fritt av alla". Detta slogs första gången fast, med avseende på den likalydande artikeln 3.1 c i varumärkesdirektivet, i domen i målet Windsurfing Chiemsee [15] och bekräftades för en kort tid sedan i domen i målet Linde. [16] Det har nyligen upprepats med avseende på artikel 7.1 c i förordningen i domen i det så kallade Doublemint-målet. [17]

22. Det är inte svårt att förstå varför så är fallet. Om en näringsidkare gavs ensamrätt till ett uttryck som kan användas för att beskriva en varas egenskaper skulle det innebära att näringsidkaren gavs en orättvis fördel i förhållande till de konkurrenter som har ett berättigat intresse av att kunna använda uttrycket som en beskrivning.

23. Detta resonemang kan överföras på artikel 7.1 d och 7.1 e avseende uttryck som kommit att bli en sedvanlig beteckning för en vara respektive former som på något sätt har ett nära samband med varans art. [18]

24. Jag anser dock att resonemanget inte kan överföras på artikel 7.1 b utan några förbehåll. Det finns inget uppenbart skäl till att tecken som helt enkelt saknar särskiljningsförmåga — även om avsaknaden inte är fullständig utan endast avser de aktuella varorna eller tjänsterna — skall hållas tillgängliga för allmän användning, såvida inte tecknen i sig även har ett nära samband med de aktuella varorna, i synnerhet något av de samband som anges i artikel 7.1 c–e. Enbart den omständigheten att ett tecken saknar särskiljningsförmåga medför inte att det föreligger något sådant samband.

14 — Se exempelvis domen i målet Philips (ovan fotnot 12), punkt 77.

15 — Punkt 25 (ovan fotnot 11).

16 — Dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 73 i domskälen och punkt 2 i domslutet.

17 — Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 31.

18 — Beträffande artikel 3.1 e i direktivet (vilken är identisk med artikel 7.1 e i förordningen), se domen i målet Philips (ovan fotnot 12), punkterna 78–80. Punkterna f–j har ett annat syfte som klart framgår av deras innehåll: se fotnot 4.

25. Det är riktigt att domstolen i målet Libertel,[19] vilket rörde en ansökan om varumärkesregistrering av en färg som sådan och innefattade tolkning av artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet (vilken har en ordalydelse som är identisk med artikel 7.1 b i förordningen), slog fast att det, för att avgöra vilken särskiljningsförmåga en viss färg kan ha i egenskap av varumärke, är nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra näringsidkare som tillhandahåller varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser.

26. Detta intresse är dock inte identiskt med det som ligger bakom artikel 7.1 c. I domen i målet Libertel talas det inte om att tecken skall hållas tillgängliga för att kunna "fritt användas av alla" utan snarare om att "inte otillbörligen begränsa" tillgången till dessa. Domen avser dessutom det särskilda sammanhanget när det är fråga om tecken som är begränsade till antalet, eftersom genomsnittskonsumenten inte kan särskilja ett stort antal färger.[20] Med hänsyn till omständigheterna i förevarande mål förefaller sannolikheten för att en sådan konsument kan anse att ett betydligt större antal siffror har särskiljningsförmåga vara relevant.

27. Det skall vidare hållas i minnet att (om man anser att svart och vitt utgör färger) det är omöjligt att föreställa sig ett visuellt varumärke, utformningen av en vara eller visuell reklam där inte åtminstone en färg, och i de allra flesta fall åtminstone två färger, av det begränsade antal färger som finns tillgängliga används, medan det är fråga om ett val om man över huvud taget skall använda andra typer av beståndsdelar som är begränsade till sitt antal, såsom siffror eller skiljetecken. Registreringen av en färg som sådan, till skillnad från en specifik utformning eller form som har denna färg, kan — om man överför det till exempelvis sifferområdet — jämställas med registrering av något uttryck som rör tvåfald (2, II, ii, två, dus, tvenne, tvilling, dubbel etcetera och deras motsvarigheter på andra språk) till skillnad från den specifika siffran 2.

28. Uttalandet i punkt 36 i den överklagade domen, att syftet med artikel 7.1 b är att hålla de tecken som bestämmelsen åsyftar tillgängliga så att de kan användas fritt av alla, går således betydligt längre än vad jag anser utgör en korrekt tolkning av lagstiftningen. Uttalandet var kanske inte i sig avgörande, men det är sannolikt att det påverkade den slutliga bedömningen av huruvida SAT.2 kunde registreras. Tillämpningen av ett

19 — Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel Groep (REG 2003, s. I-3793). Domen avkunnades efter det att överklagandet och svarsskrivelsen ingavs i förevarande mål; se i detta sammanhang särskilt punkterna 44–60.

20 — Punkt 47. Se även punkt 81 i generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande av den 6 november 2003 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, och i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (målen rörande flerfärgade tvättmedelstabletter).

kriterium som har till syfte att hålla tecknen tillgängliga så att de kan användas fritt av alla är oundvikligen mer strikt än ett kriterium som enbart syftar till att inte otillbörligen begränsa tillgången till andra typer av tecken som är begränsade till sitt antal.

Tillvägagångssätt vid helhetsbedömningen av varumärket

Argument

29. SAT.1 har hävdat att förstainstansrätten borde ha undersökt huruvida ordkombinationen SAT.2 gjorde det möjligt för målgruppen att särskilja de angivna tjänsterna från andra företags tjänster. Det är i det avseendet inte relevant att ange att SAT är en vanlig förkortning för satellit och att "." och 2 är allmänt förekommande i handeln för att presentera sådana tjänster. Frågan huruvida en beståndsdel kan användas på detta sätt är inte ett kriterium vid tillämpningen av artikel 7.1 b, utan vid tillämpningen av artikel 7.1 c eller 7.1 e. Artikel 7.1 b är inte tänkt att utgöra ett återstående registreringshinder för tecken som inte *endast* är beskrivande.

30. Vad som dessutom spelar roll är vilket helhetsintryck konsumenten får, vilken inte analyserar varumärkets enskilda beståndsdelar. Sett som en helhet beskriver inte SAT.2 någon av de tjänster som är i fråga utan är ett påhittat uttryck som är lätt att komma ihåg, och som således kan särskilja varor beroende på deras ursprung. SAT.1 har hänvisat till domen i det så kallade Baby-Dry-målet, [21] med innebörden att innovativa, icke-beskrivande uttryck kan ha särskiljningsförmåga.

31. Harmoniseringsbyrån har noterat att ordkombinationen SAT.2 som helhet inte är beskrivande och att registrering därför inte kan vägras med stöd av artikel 7.1 c utan att den, enligt förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, vilken inte kan ifrågasättas inom ramen för ett överklagande, innefattar beståndsdelen SAT, som är beskrivande (och således saknar särskiljningsförmåga), och beståndsdelen 2, vilken varken är beskrivande eller har särskiljningsförmåga (det finns ingen anledning att beakta beståndsdelen "."). Varje varumärke måste naturligtvis bedömas som en helhet, och vad som har betydelse är om det kan särskilja varor beroende på ursprung. Att bara lägga till en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga till en beskrivande beståndsdel kan dock inte medföra att det skapas ett varumärke som sett till helheten har särskiljningsförmåga, såvida inte kombinationen görs på ett sådant sätt att helheten har en vidare innebörd än summan av beståndsdelarna, vilket inte är fallet här.

21 — Dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), punkterna 40 och 42–45.

32. SAT.1:s slutsats att ett tecken som inte är beskrivande måste anses ha särskiljningsförmåga är enligt harmoniseringsbyrån ologisk och felaktig: ett sådant resonemang skulle innebära att artikel 7.1 b helt saknade ett självständigt tillämpningsområde. Inte heller omfattar artikel 7.1 c enbart en undergrupp av de situationer som omfattas av artikel 7.1 b. Domen i Baby-Dry-målet stöder inte SAT.1:s ståndpunkt, eftersom den avsåg särskiljningsförmågan hos två beskrivande beståndsdelar som är uppfinningsrika och placerade sida vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte särskiljningsförmågan genom tillägg av en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga till en beskrivande beståndsdel. Kriteriet "varje märkbar avvikelse" [22] kan under alla omständigheter inte uppfyllas genom att man lägger till en banal beståndsdel, som en siffra eller kursiverat typsnitt.

Bedömning

33. I punkt 39 i den överklagade domen slog förstainstansrätten fast följande: "Vad gäller ett sammansatt varumärke skall det betraktas i sin helhet vid bedömningen av dess särskiljningsförmåga. Detta är dock inte oförenligt med en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna hos varumärket."

34. I punkterna 41–47 angav den därefter att SAT "betecknar ... en egenskap som de flesta av de aktuella tjänsterna har och som kan ha betydelse för målgruppens val, närmare bestämt att egenskapen har samband med utsändningar via satellit", och saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till dessa tjänster, medan beståndsdelarna 2 och "." är allmänt förekommande i handeln för att presentera sådana tjänster och därför saknar särskiljningsförmåga i samma avseende.

35. I punkterna 49 och 50 angav förstainstansrätten därefter följande:

"Det kan ... rent allmänt konstateras att det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga gör det möjligt att sluta sig till att detta varumärke betraktat i sin helhet också kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna. Detta gäller emellertid inte om det finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika beståndsdelarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket har en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av.

I förevarande fall framgår det inte att några sådana uppgifter finns. ... Mot denna bak-

22 — Domen i Baby-Dry-målet, punkt 37.

grund kan inte sökandens argument att det begärda varumärket betraktat i sin helhet innefattar drag av fantasi godtas."

36. Förstainstansrätten drog således slutsatsen att ordkombinationen SAT.2 saknade särskiljningsförmåga i förhållande till de av de aktuella varorna som "har samband med utsändningar via satellit".

37. SAT.1 har i huvudsak kritiserat två aspekter av resonemanget, nämligen bedömningen av de individuella beståndsdelarna SAT och 2 samt bedömningen av varumärket i sin helhet.

38. Vid prövningen av denna kritik skall det påpekas att det var korrekt av förstainstansrätten att uppge att bedömningen med stöd av artikel 7.1 b måste avse varumärket i sin helhet. Det följer av fast rättspraxis att varumärken i allmänhet skall bedömas mot bakgrund av det helhetsintryck som de ger den berörda konsumenten, eftersom konsumenten, trots att denne anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, "vanligtvis [uppfattar] ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer". [23]

39. Det kan dock vara till hjälp, som ett led i denna helhetsbedömning, att i tur och ordning undersöka varje enskild beståndsdel i varumärket, och förstainstansrätten kan inte kritiseras för att den gjorde detta.

40. När det gäller bedömningen av beståndsdelen SAT, har jag inte något att anmärka mot slutsatsen, utifrån antagandet att SAT är beskrivande med avseende på tjänster som har samband med utsändningar via satellit, att den även saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor. I artikel 7.1 b och 7.1 c föreskrivs visserligen separata registreringshinder, men det föreligger i viss mån en överlappning mellan de olika situationer som omfattas av dessa, och det är sannolikt att ett uttryck som kan användas i handeln för att beskriva en varas egenskaper saknar särskiljningsförmåga i förhållande till denna vara. [24] I detta fall är det uppenbart att slutsatsen är korrekt.

41. När det gäller bedömningen av beståndsdelen 2 är klagandens kritik mer övertygande enligt min mening. Enligt klaganden införde förstainstansrätten ett nytt kriterium som inte föreskrivs i artikel 7.1 b, när den slog fast att "siffror i allmänhet, och

23 — Se exempelvis, när det gäller olika typer av bedömningar, dom av 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 23, domen i det ovannämnda Baby-Dry-målet, punkt 40, och dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799), punkt 52.

24 — Se exempelvis dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkterna 18 och 19.

siffran 2 i synnerhet, är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella tjänsterna" och saknar därför särskiljningsförmåga i det avseendet. [25]

42. Enligt min mening framstår denna slutsats faktiskt som felaktig. Det är visserligen mycket sannolikt att en beskrivande beståndsdel som är allmänt förekommande i handeln för att presentera varor eller tjänster också saknar särskiljningsförmåga, men detta resonemang kan inte automatiskt utvidgas till att gälla beståndsdelar som inte är beskrivande. I synnerhet siffror är allmänt förekommande på många och skiftande områden — administrativa blanketter, golfklubbar och busslinjer för att bara nämna tre områden — för att särskilja kategorier av saker, varor eller tjänster, [26] och de tycks fylla denna funktion väl. Det finns inte något naturligt skäl till att siffror — som uttryckligen ingår i förteckningen i artikel 4 i förordningen — inte också kan användas för att skilja mellan varor från olika leverantörer. Förstainstansrättens metod tycks dock medföra att kriteriet rörande särskiljningsförmåga i artikel 7.1 b sammanfogas med kriteriet rörande beskrivande karaktär i artikel 7.1 c.

43. Slutligen är det mycket viktigt att påpeka att arten av varje beståndsdel under alla omständigheter bara är en faktor som skall beaktas vid helhetsbedömningen. Som *reductio ad absurdum* kan det påpekas att om det skulle anses att varje bokstav i alfabetet sedd för sig saknar särskiljningsförmåga [27] skulle det inte ge någon ledning beträffande särskiljningsförmågan hos ett ordmärke som med nödvändighet består av sådana bokstäver.

44. Det faktum att ett varumärke består enbart av beståndsdelar som var och en för sig saknar särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella varorna kan därför inte automatiskt ge upphov till en presumtion om att varumärket som helhet också saknar särskiljningsförmåga, vilken presumtion endast kan hävas genom bevis för att det föreligger en ytterligare faktor, som exempelvis ett särskilt sätt att kombinera beståndsdelarna, och som i avsaknad av sådan bevisning gör att en helhetsbedömning av varumärket blir onödig.

45. Tvärtom krävs det alltid en separat helhetsbedömning, eftersom varumärket som helhet eventuellt kan ha "en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av". Likväl gjorde

25 — Punkt 46 i den överklagade domen.

26 — Det finns fall då siffran används för identifiering, i stället för att ange storlek, exempelvis när siffran är klart beskrivande.

27 — Se dock William Cornish och David Llewelyn, *Intellectual Property* (5:e upplagan 2003), punkterna 17–32, s. 663, och den rättspraxis som omnämns där.

förstainstansrätten inte någon sådan bedömning i punkterna 49 och 50 i den överklagade domen.

46. Jag anser därför att förstainstansrätten gjorde en felaktig tillämpning av artikel 7.1 b i varumärkesförordningen, för det första, genom att den, av den omständigheten att siffror i allmänhet, och siffran 2 i synnerhet, är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella tjänsterna, drog slutsatsen att de saknar särskiljningsförmåga i det avseendet och, för det andra, genom att den underlät att bedöma särskiljningsförmågan hos varumärket SAT.2 betraktat i sin helhet och genom att den inte godtog sökandens argument att varumärket betraktat i sin helhet hade drag av fantasi.

Andrahandsgrunden: åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen

Argument

47. SAT.1 har gjort gällande att förstainstansrättens resonemang är relevant när det föreligger motstridiga individuella beslut, men inte när harmoniseringsbyrån, såsom gjordes gällande både i första instans och under registreringsförfarandena, tidigare har följt en konsekvent beslutspraxis som klart går att identifiera, vilken är jämförbar med de riktlinjer för granskning som harmoniseringsbyrån utfärdar. I fråga om telekommunikationer har harmoniseringsbyrån godtagit T-SAT, One Tel, One.Tel och MEDIA 4 som varumärken.

48. Harmoniseringsbyrån har invänt att grunden avser ett påstått åsidosättande av principen om likabehandling från harmoniseringsbyråns sida, och inte från förstainstansrättens sida. SAT.1 försöker således förmå domstolen att ompröva den grund rörande harmoniseringsbyråns beslutspraxis som företaget åberopade i första instans, vilket inte är tillåtet i ett mål om överklagande.

Bedömning

49. Eftersom jag anser att överklagandet bör bifallas på förstahandsgrunden, kommer jag endast att kortfattat kommentera andrahandsgrunden.

50. För det första anser jag att det är uppenbart att SAT.1 i detta avseende har gjort gällande att förstainstansrättens bedömning av företagets ursprungliga grund

om särbehandling från harmoniseringsbyråns sida grundades på en felaktig rättstillämpning. SAT.1 har gjort gällande att förstainstansrätten, genom att inte godta den grunden, tillämpade ett juridiskt resonemang som är lämpligt vid en jämförelse mellan enskilda fall, men inte vid en jämförelse mellan ett individuellt beslut och fast beslutspraxis. Överklagandet kan därför prövas på denna grund.

51. För det andra förefaller förstainstansrättens ståndpunkt vara i princip omöjlig att ifrågasätta. Om ett tidigare beslut av harmoniseringsbyrån var felaktigt, kan det inte med framgång åberopas till stöd för att ogiltigförklara ett senare beslut som är korrekt: ingen kan till sin egen förmån åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan.[28] Om situationen är den motsatta — vilket jag anser är fallet här — måste det andra beslutet under alla omständigheter ogiltigförklaras, och icke-diskrimineringsprincipen blir inte aktuell.

52. För det tredje vilar detta resonemang i synnerhet på uttalandet att överklagandenämnderna har en begränsad behörighet, och inte en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar, när de beslutar om registrering kan ske. Även om utrymmet för skönsmässig bedömning är begränsat så är ett visst inslag av subjektivitet oundvikligt vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga, även vid en korrekt rättstillämpning. Det förefaller särskilt viktigt att upprätthålla konsekvens i ett sådant sammanhang. I harmoniseringsbyråns egna riktlinjer för granskning[29] anges att "det krävs konsekvens i beslutsfattandet så att alla sökande behandlas lika. Granskarna är skyldiga att hålla sig à jour med de beslut som fattas av deras kollegor, i synnerhet av överklagandenämnderna och förstainstansrätten samt Europeiska gemenskapernas domstol".

Sakfrågan i talan i första instans

53. Den enda fråga som kvarstår att avgöra är huruvida varumärket SAT.2 betraktat som helhet saknar särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen, med avseende på tjänster som har samband med utsändningar via satellit.

54. Enligt artikel 61 i domstolens stadga kan målet avgöras antingen av domstolen själv, om det är färdigt för avgörande, eller av förstainstansrätten efter återförvisning. I förevarande mål har frågan diskuterats till-

28 — Punkt 61 i den överklagade domen.

29 — Av den 26 mars 1996, punkt 2.2.

räckligt, och av processekonomiska skäl bör målet inte återförvisas till förstainstansrätten. Mot bakgrund av det ovan anförda krävs nämligen knappt någon ytterligare analys.

55. SAT.2 är ett sammansatt tecken med ett format som är mycket vanligt förekommande inom sändningsbranschen. Det finns en lång lista med jämförbara exempel i olika europeiska länder, vilken omfattar BBC 1, Kanaal 2, MTV 3, TV4, Tele 5, M6, RTL 7 och så vidare. I vissa fall är den beståndsdel som inte innehåller någon siffra särskiljande i sig själv, i andra fall är denna beståndsdel beskrivande på det sätt som förstainstansrätten ansåg att SAT var beskrivande i förhållande till tjänster som avser utsändningar via satellit, och kan därför anses sakna särskiljningsförmåga i det avseendet.

56. Att en siffra används som igenkänningstecken har dock uppenbart till syfte att säkerställa en särskiljningsförmåga. Det faktum att dessa tecken används just i kommersiellt syfte för att beteckna TV-kanaler och därmed sammanhängande produkter ger starkt stöd för att tillvägagångssättet är framgångsrikt. Om genomsnittskonsumenten av TV-program och biprodukter hade svårt att identifiera att sådana tecken skiljer mellan produkter och deras ursprung skulle de inte användas, särskilt med hänsyn till att det affärsmässiga trycket vad gäller reklamintäkter och tittarsiffror skapar ett starkt behov av produktlojalitet. [30]

57. Inte heller förefaller syftet att "inte otillbörligen begränsa" tillgången på vissa tecken, vilket är ett av syftena med artikel 7.1 b, vara relevant i detta fall. Om ett varumärke består av en siffra och en beståndsdel som inte innehåller någon siffra, kan den sistnämnda beståndsdelen antingen vara beskrivande eller ej: under alla omständigheter är valet inte särskilt begränsat. Det finns naturligtvis en praktisk gräns för antalet siffror som realistiskt sett kan användas, men den är hög. När de två typerna av beståndsdelar fogas samman är antalet särskiljande och urskiljbara kombinationer mycket högt. Om konsumenterna exempelvis kan identifiera en satellit-TV-kanal genom ett tecken som SAT.2, är det uppenbart att de kan särskilja tecknet från andra kombinationer som innehåller andra bokstäver och/eller siffror som andra TV-bolag kan tänkas vilja registrera som varumärken. [31]

30 — På ett annat område skulle man kunna jämföra Pastis 51 och VAT 69 som varumärken med en klar särskiljningsförmåga som endast innehåller en beskrivande beståndsdel och en särskiljande siffra.

31 — Det skall hållas i minnet att i detta fall är det fråga om ett av de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7 i förordningen. Hänsyn som kan vara relevanta i förfaranden om invändning eller intrång som grundas på en relativ ogiltighetsgrund, såsom att det tidigare föreligger ett liknande varumärke för varor av liknande slag, är inte nödvändigtvis relevanta i detta sammanhang.

58. Följaktligen anser jag att det var felaktigt av överklagandenämnden att anse att ordkombinationen SAT.2, betraktad i sin helhet, saknade särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella tjänsterna.

Förslag till avgörande

59. Jag anser följaktligen att domstolen skall

— upphäva förstainstansrättens dom i mål T-323/00 till den del talan ogillades på grund av att artikel 7.1 b i varumärkesförordningen utgjorde hinder för att registrera SAT.2 som ett gemenskapsvarumärke för tjänster som har samband med utsändningar via satellit,

— ogiltigförklara beslut R 312/1999-2 som fattats av andra överklagandenämnden i den mån beslutet inte redan har ogiltigförklarats genom domen i mål T-323/00, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta såväl de rättegångskostnader som uppkommit i första instans som dem som uppkommer med anledning av överklagandet.