



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
NILO JÄÄSKINEN
föredraget den 26 januari 2012¹

Förenade målen C-90/11 och C-91/11

Alfred Strigl
mot
Deutsches Patent- und Markenamt
och
Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
mot
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht (Tyskland))

”Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder enligt artikel 3.1 b och c — Förordning (EG) nr 207/2009 — Absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 b och c — Ordmarke som består av en beskrivande ordkombination och en i sig icke beskrivande bokstavskombination, vilken motsvarar begynnelsebokstäverna i de ord som utgör ordkombinationen — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga — Bedömningskriterier — Frihållningsbehov — Varumärkets särskiljande funktion”

I – Inledning

1. I förevarande förslag till avgörande behandlas begäran om förhandsavgörande som Bundespatentgericht (den federala patentdomstolen i Tyskland) framställt i två mål. Respektive begäran avser tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslag.²

2. De ordmärken som är tvistiga i de nationella målen har flera beståndsdelar. Dessa varumärken – Multi Markets Fund MMF respektive NAI – Der Natur-Aktien-Indexh – består båda av en beskrivande ordkombination som antingen föregås eller åtföljs av en i sig icke beskrivande bokstavskombination (förkortning), vilken motsvarar begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen.

3. Domstolen har i dessa mål ombetts komplettera sin praxis rörande varumärken och närmare bestämt att ta ställning till räckvidden av de båda registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och 3.1 c i direktiv 2008/95. De rör dels avsaknaden av särskiljningsförmåga, dels den omständigheten att varumärken endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos den vara eller tjänst som avses med varumärket.

1 — Originalspråk: franska.

2 — EUT L 29, s. 25.

4. Avvägningen mellan intresset av att skydda den som ansökt om registrering av ett varumärke eller varumärkesinnehavaren, å ena sidan, och behovet av att ta hänsyn till allmänintressen, å andra sidan, ger ständigt upphov till nya frågor. Dessa allmänintressen består bland annat i behovet av att inte otillbörligen begränsa tillgången till beskrivande kännetecken (frihållningsbehov) och i behovet av att möjliggöra för konsumenten eller den aktuella varans eller tjänstens slutanvändare att särskilja denna från andra varor eller tjänster med ett annat ursprung (särskiljande funktion). Bundespatentgericht önskar genom sina frågor få klarhet i vilka faktorer som är relevanta för att klargöra förhållandet mellan dessa båda målsättningar, vilka ligger till grund för varumärkesrätten.

II – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätten

5. I artikel 3.1 i direktiv 2008/95³, som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska 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 deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...”

B – Nationell rätt

6. Bestämmelserna i 8.2 § punkterna 1 och 2 i lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, nedan kallad MarkenG) överensstämmer i allt väsentligt med bestämmelserna i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Dessa bestämmelser i MarkenG har följande lydelse:

”2) Följande varumärken får inte registreras

- 1. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga med avseende på aktuella varor eller tjänster,
- 2. 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 deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna ...”.

3 — Det ska härvid påpekas att ordalydelsen av bestämmelserna i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95 motsvarar lydelsen av bestämmelserna i artikel 7.1 b och c i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

III – Målen vid den nationella domstolen, tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen

A – Mål C-90/11, Strigl

7. Alfred Strigl ingav år 2008 en ansökan om registrering av ordmärket "Multi Markets Fund MMF" till Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten). Ansökan avsåg tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen).

8. Dessa tjänster beskrevs på följande sätt: "Försäkringsverksamhet (rådgivning, försäljning och förmedling av försäkringar); rådgivning i försäkringsfrågor; finansiella tjänster, (bankers och kreditinstituts tjänster, finansrådgivning, kapitalplaceringar, förvaltning, monetära tjänster); fastighetsmäkleri (fastighets- och byggnadsförvaltning, fastighetsförmedling); förmögenhets- och finansrådgivning".

9. Genom två beslut av den 23 maj respektive den 11 september 2008 avslag Deutsches Patent- und Markenamt registreringsansökan med stöd av 8.2 § punkterna 1 och 2 MarkenG. Myndigheten ansåg att uttrycket Multi Markets Fund betecknar en fond som investerar i många olika marknader. Den ansåg vidare att det ligger nära till hands att allmänheten uppfattar bokstavskombinationen "MMF" som en uppenbar förkortning av de tre första ordelementen i kännetecknet på grund av att denna förkortning står omedelbart efter dessa tre ordelement och utgörs av deras respektive begynnelsebokstäver.

10. Deutsches Patent- und Markenamt drog härav slutsatsen att kännetecknet, i sin helhet, inte är en större enhet än summan av dess enskilda beståndsdelar. Visserligen skulle bokstavskombinationen "MMF" kunna ha olika betydelser, om man betraktade den för sig, men tillsammans med varumärkets övriga beståndsdelar och de tjänster som omfattas av varumärket är det uppenbart att urvalet av tänkbara betydelser blir snävare.

11. Alfred Strigl överklagade till Bundespatentgericht och yrkade upphävande av Deutsches Patent- und Markenamts beslut att avslå ansökan om registrering av det aktuella ordmärket. Alfred Strigl anförde att varumärket kan ha många betydelser. Redan det faktum att beståndsdelens "MMF" skulle kunna vara en förkortning för en mängd uttryck medför att detta kännetecken inte kan användas beskrivande.

12. Bundespatentgericht ansåg att tvistens utgång beror på tolkningen av direktiv 2008/95 och beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv [2008/95] tillämpas också på ett ordmärke som består av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en icke beskrivande bokstavskombination, om bokstavskombinationen, på grund av att den består av ordens begynnelsebokstäver, av allmänheten uppfattas som en förkortning av ordkombinationen, och hela varumärket därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar som förklarar varandra?"

B – Mål C-91/11, Securvita

13. Deutsches Patent- und Markenamt registrerade år 2001 ordmärket NAI – Der Natur-Aktien Index för Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (nedan kallat Securvita). Registreringen avsåg följande tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen: "Försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster, fastighetsmäkleri".

14. År 2007 ansökte Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (nedan kallat Öko-Invest) om att ovannämnda varumärke skulle förklaras ogiltigt. Till stöd för denna ansökan anförde Öko-Invest att bokstavskombinationen "NAI" används inom finanssektorn som förkortning av ordkombinationen "Natur-Aktien-Index". Bolaget gjorde även gällande att ordkombinationen placerats direkt efter bokstavskombinationen "NAI" och att den därför utgjorde en beskrivande upplysning. Följaktligen måste bokstavskombinationen, som uppfattas som endast en förkortning av ordkombinationen, också betraktas som en beskrivande upplysning.

15. Genom beslut av den 28 maj 2008 biföll Deutsches Patent- und Markenamt Öko-Invests ansökan och förklarade varumärket ogiltigt, med motiveringen att det enligt registreringshindret i 8.2 § punkt 1 MarkenG inte fick registreras. Varumärket, sett i sin helhet, utgör enligt Deutsches Patent- und Markenamt en kombination av rent beskrivande upplysningar som föregås av en förkortning – bokstavskombinationen "NAI" – vilken allmänheten också uppfattar på detta sätt.

16. Securvita överklagade detta beslut till Bundespatentgericht och gjorde därvid gällande att det inte föreligger något hinder mot registrering av detta varumärke. Bolaget hänvisade särskilt till att fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), genom beslut av den 15 oktober 2009 i ärende R 1630/2008-4, biföll dess ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av kännetecknet NAI – Der Natur-Aktien-Index, eftersom den fann att kännetecknet hade särskiljningsförmåga och inte var beskrivande.⁴

17. Bundespatentgericht beslutade under dessa omständigheter att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv [2008/95] också tillämpas på ett ordmärke som består av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke beskrivande bokstavskombination, om bokstavskombinationen, på grund av att den består av ordens begynnelsebokstäver, av allmänheten uppfattas som en förkortning av ordkombinationen, och hela varumärket därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar som förklarar varandra?"

18. Begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht i respektive mål registrerades vid domstolens kansli den 25 februari 2011.

19. Genom beslut av domstolens ordförande av den 26 maj 2011 förenades målen C-90/11 och C-91/11 vad gäller förfarandet och domen.

20. Skriftliga synpunkter har ingetts av en av parterna i de nationella målen, nämligen Securvita, av den italienska och den polska regeringen samt av Europeiska kommissionen. Ingen part har begärt att förhandling ska hållas.

IV – Bedömning

A – Allmänna iakttagelser

1. Inledande anmärkningar

21. Det kan inledningsvis påpekas att bestämmelserna i direktiv 2008/95 liknar bestämmelserna i förordning nr 207/2009. De registreringshinder eller ogiltighetsgrunder i direktiv 2008/95 som är föremål för den hänskjutande domstolens tolkningsfrågor är, såsom jag redan angett, identiska med de

⁴ — Bolaget Securvita har vidare ingett en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av kännetecknet "Natur-Aktien-Index" (utan förkortningen "NAI"). Granskaren avtog denna registreringsansökan den 14 februari 2007. Den 26 maj 2008 avtog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet av detta avslagsbeslut i ärende R 525/2007-4. Genom beslut av den 30 juni 2009 i mål T-285/08, Securvita mot harmoniseringsbyrån (REG 2009, s. II-2171), avvisade förstainstansrätten den talan som väckts mot detta beslut, eftersom det var uppenbart att talan inte kunde tas upp till prövning.

absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b och c i förordningen. Av detta skäl kommer jag även att hänvisa till domstolens praxis i fråga om bestämmelserna i artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.⁵

22. När det gäller svaret på tolkningsfrågorna är det inte nödvändigt att göra någon åtskillnad mellan de frågor som ställts i de båda nationella målen, eftersom den rättsfråga som den hänskjutande domstolen aktualiserat i allt väsentligt är densamma i båda målen. Tack vare tillägget av uttrycket ”i sig”⁶ i frågan i målet Securvita synes denna fråga mer precis än (ehuru i allt väsentligt likartad med) frågan i målet Strigl. Jag kommer därför i detta förslag till avgörande att utgå från den formulering som frågan har i målet Securvita.

23. Den hänskjutande domstolen vill i förevarande mål få klarhet i hur ett varumärke som består av dels en beskrivande ordkombination, dels en bokstavskombination som utgörs av ordens begynnelsebokstäver, och som i sig kan anses icke beskrivande, ska bedömas mot bakgrund av de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som avses i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv 2008/95.

2. Förklaringar om avstående

24. I och med att de omtvistade varumärkena består av beskrivande beståndsdelar och beståndsdelar som i sig inte är beskrivande är det möjligt att dra en parallell med det system som inrättats genom förordning nr 207/2009. Enligt artikel 37.2 i den förordningen kan nämligen harmoniseringsbyrån som ett villkor för registrering av ett varumärke begära att sökanden förklarar att han avstår från ensamrätt till en av varumärkets beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga (detta kallas även *disclaimer*), om förekomsten av denna beståndsdel i varumärket kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning (nedan kallat förklaringen om avstående).⁷

25. Av lydelsen av förordning nr 207/2009 framgår emellertid att den möjlighet som harmoniseringsbyrån har att begära en förklaring om avstående från den som ansökt om registrering av ett varumärke inte på något vis innebär att en sådan förklaring kan ha inverkan på frågan om ett kännetecken kan registreras eller inte. En ansökan om registrering av ett varumärke som består av flera beståndsdelar, varav vissa är beskrivande eller icke särskiljande, ska i allmänhet avslås endast om varumärket sett som en helhet saknar särskiljningsförmåga.⁸

26. Förklaringar om avstående kan ha betydelse vid prövningen av varumärkesskyddets omfattning vid motsättningar mellan varumärken. Det förefaller dock som om harmoniseringsbyrån inte utnyttjar möjligheten enligt förordning nr 207/2009 att utverka sådana förklaringar. Tvärtom verkar det som om harmoniseringsbyrån tillämpar principen att skydd inte bara kan sökas för en av flera beståndsdelar i ett kännetecken.⁹

5 — Denna rättspraxis rör emellertid huvudsakligen 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), och 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). Dessa rättsakter har ersatts av direktiv 2008/95 respektive förordning nr 207/2009.

6 — På tyska ”isoliert betrachtet”.

7 — Direktiv 2008/95 innehåller inte några bestämmelser om en sådan förklaring om avstående. Detta direktiv är emellertid inte avsett att harmonisera processuella frågor och det är således möjligt att denna företeelse föreskrivs i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Jag utesluter därför inte att möjligheten till en förklaring om avstående enligt vissa medlemsstaters rättsordning kan ha betydelse för hur de omtvistade varumärkena ska bedömas.

8 — Se ”*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*”, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, vilken finns tillgänglig på följande adress:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

9 — Se, för ett liknande resonemang, punkt 73 i generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande i mål C-48/09 P, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, där domstolen meddelade dom den 14 september 2010 (REU 2010, s. I-8403).

3. De allmänintressen som ligger bakom registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna

27. Vid en bedömning av de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95 ska målen med dem och de allmänintressen som ligger bakom dem beaktas. Vissa anmärkningar i detta avseende är därför lämpliga.

28. Enligt fast rättspraxis ska de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95 och de absoluta registreringshindren enligt artikel 7 i förordning nr 207/2009 tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem.¹⁰

29. Vad för det första gäller målet med registreringshindret eller ogiltighetsgrunden enligt artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 ska denna bestämmelse säkerställa uppnåendet av det mål av allmänintresse, som är att kännetecknen eller upplysningar, som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, fritt kan användas av alla.¹¹

30. Det bakomliggande syftet med registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 återspeglar således kravet att vissa kännetecknen ska vara tillgängliga och att de fritt ska kunna användas av alla som är verksamma inom den aktuella sektorn.¹² Denna princip som har sitt ursprung i tysk rätt (Freihaltebedürfnis), är således en väsentlig faktor vid tolkningen av detta registreringshinder eller denna ogiltighetsgrund.¹³

31. Av detta frihållningsbehov följer att registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 således ska hindra att sådana beskrivande kännetecknen och upplysningar som på detta sätt ska förbli tillgängliga förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärken.¹⁴ Till skillnad från den tyska doktrinen har domstolen emellertid framhållit att tillämpningen av registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 inte är beroende av om det föreligger konkreta, aktuella eller tungt vägande frihållningsbehov, och att det således saknar relevans hur många konkurrenter som har eller skulle kunna ha ett intresse av att använda kännetecknet i fråga.¹⁵

32. Vad för det andra gäller det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95, framgår det av domstolens praxis att det allmänintresse som ska beaktas har ett nära samband med varumärkets grundläggande funktion, nämligen att göra det möjligt för konsumenten eller slutanvändaren att utan risk för förväxling särskilja de varor eller tjänster som kännetecknas av varumärket från andra varor och tjänster med ett annat ursprung.¹⁶

10 — Se, i fråga om tolkningen av registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 207/2009, dom av den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, harmoniseringsbyrån mot Celltech (REG 2007, s. I-2883), punkt 74, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 59 och där angiven rättspraxis. Vad gäller de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95, se, bland annat, dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 34 och där angiven rättspraxis.

11 — Se, bland annat, dom av den 10 mars 2011 i mål C-51/10 P, Agencja Wydawicza Technopol mot harmoniseringsbyrån (REU 2011, s. I-1541), punkt 37 och där angiven rättspraxis, domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 35 och där angiven rättspraxis, samt dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 31 och där angiven rättspraxis, och.

12 — Vad gäller tysk doktrin se, bland annat, Frisch, A., *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

13 — Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har redan gjort en djupgående analys av omfattningen av frihållningsbehovet i tysk rätt, liksom av principens ursprung (punkt 33 och följande punkter i hans förslag till avgörande i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, där domstolen meddelade dom den 10 april 2008 (REG 2008, s. I-2439). Det räcker därför att jag framför några inledande anmärkningar som gör det lättare att förstå den roll som detta begrepp har inom unionsrätten.

14 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-551), punkt 62 och där angiven rättspraxis, domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Celltech, punkt 75, samt 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, .

15 — Se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, punkt 39 och där angiven rättspraxis.

16 — Domstolen har uttryckt denna tanke, som hänför sig till varumärkets särskiljande funktion, på olika sätt i sin praxis. Se, bland annat, dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora (REU 2011, s. I-8625), punkterna 37–39, av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oréal m.fl. (REU 2011, s. I-6011), punkt 80, av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. I-3297), punkt 56 och där angiven rättspraxis, och av den 12 november 2002, i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 51.

33. Det är viktigt att hålla dessa allmänintressen i minnet vid prövningen av tolkningsfrågorna.

B – *Bedömning av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna*

1. Förhållandet mellan ett varumärkes beskrivande respektive särskiljande karaktär

34. Jag vill inledningsvis framhålla att det finns ett nära samband mellan de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Det är nämligen möjligt att tillämpa punkt b i denna artikel när det enligt punkt c har fastställts att varumärket uteslutande är beskrivande. Med andra ord följer avsaknaden av särskiljningsförmåga hos ett ordmärke av kännetecknets beskrivande karaktär och inte omvänt.¹⁷

35. Jag kommer att utgå från denna grundsats vid min analys. I detta sammanhang ska det dock bemärkas att ett kännetecken kan sakna särskiljningsförmåga av andra skäl än att det är beskrivande.¹⁸ Man får inte heller dra den slutsatsen att ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga endast på grund av att det är beskrivande utan att därvid ta hänsyn till de allmänintressen som ligger bakom de båda registreringshindren.¹⁹

36. Till skillnad från vad kommissionen har gjort gällande i sina skriftliga synpunkter måste det också göras en åtskillnad mellan de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Det följer nämligen av fast rättspraxis att tillämpningsområdena för dessa registreringshinder och ogiltighetsgrunder överlappar varandra men att de likväl är oberoende av varandra och ska prövas separat.²⁰

37. Domstolen har i detta sammanhang redan fastslagit att bedömningen av huruvida ett varumärke som består av flera ord eller av ett ord och en siffra har beskrivande karaktär delvis kan avse varje beståndsdel sedd för sig, men frågan ska under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör.²¹

38. Det framgår av domstolens rättspraxis att enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan som huvudregel också i sig är beskrivande för nämnda egenskaper, i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95. Det kan emellertid anses att en sådan sammansättning inte är beskrivande i den mening som avses i denna bestämmelse, under förutsättning att den ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas.²²

39. Det faktum att var och en av dessa beståndsdelar, sedda för sig, saknar särskiljningsförmåga hindrar inte heller att en kombination av dem kan ha särskiljningsförmåga.²³

40. De ordmärken som är aktuella i de nationella målen består av beskrivande ord som bundits samman med en bokstavskombination bestående av de nämnda ordens begynnelsebokstäver, vilken sedd för sig kan anses icke beskrivande. Frågan är härvid huruvida tillägget av den i sig icke beskrivande förkortningen kan medföra att dessa ordelement, sedda som en helhet, blir icke beskrivande, rentav särskiljande, vilket krävs för att ett sådant varumärke ska kunna registreras.

17 — Se punkt 43 i generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål C-104/00, DKV mot harmoniseringsbyrån, där domstolen meddelade dom den 19 september 2002 (REG 2002, s. I-7561).

18 — Se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet *Agencja Wydawnicza Technopol* mot harmoniseringsbyrån, punkt 46 och där angiven rättspraxis.

19 — Domen i det ovannämnda målet *Eurohypo* mot harmoniseringsbyrån, punkterna 55–62.

20 — Se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet *Eurohypo* mot harmoniseringsbyrån, punkt 54 och där angiven rättspraxis.

21 — Se, bland annat, beslut av den 6 februari 2009, i mål C-17/08 P, *MPDV Mikrolab* mot harmoniseringsbyrån (REG 2009, s. I-16), punkt 38 och där angiven rättspraxis.

22 — Domen i det ovannämnda målet *Campina Melkunie*, punkterna 39 och 40.

23 — Se dom av den 13 januari 2011 i mål C-92/10 P, *Media-Saturn-Holding* mot harmoniseringsbyrån, punkt 36, och domarna i de ovannämnda målen *Eurohypo* mot harmoniseringsbyrån, punkt 41, och *BioID* mot harmoniseringsbyrån, punkt 29.

41. Med andra ord ska det i de nationella målen fastställas huruvida en och samma bokstavskombination avseende identiska varor och tjänster alltid ska bedömas på samma sätt, oberoende av huruvida varumärket avser bokstavskombinationen ensam eller tillsammans med ytterligare beskrivande beståndsdelar.

42. Domstolen har slagit fast att ett ordmärke som beskriver varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 av detta skäl nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster.²⁴

43. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att inleda bedömningen av de aktuella varumärkena med en analys av deras beståndsdelar och därefter göra en helhetsbedömning av dessa varumärken.

2. Varumärkenas beståndsdelar

44. När det gäller målet Strigl och det där aktuella varumärket "Multi Markets Fund MMF", fann den hänskjutande domstolen att ordkombinationen "Multi Markets Fund" utgör en upplysning som anger vilka tjänster som avses med varumärket, det vill säga tjänster som tillhandhålls särskilt inom ramen för en fond som investerar i olika marknader. Den hänskjutande domstolen anförde även att omsättningskretsen enkelt kan förstå de ord som utgör ordkombinationen "Multi Markets Fund", betraktade vart och ett för sig eller som en helhet.

45. Den hänskjutande domstolen angav att bokstavskombinationen "MMF", sedd för sig, torde betraktas som en kombination av bokstäver som i sig inte kan ha någon beskrivande betydelse. Denna bokstavskombination står emellertid omedelbart efter ordkombinationen "Multi Markets Fund", varför den hänskjutande domstolen har dragit den slutsatsen att omsättningskretsen skulle komma att uppfatta den som en förkortning av nämnda ordkombination. Detta motsvarar enligt den hänskjutande domstolen en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsuments naturliga och närliggande uppfattning.

46. I målet Securvita, som rör varumärket NAI – Der Natur-Aktien-Index, beskriver uttrycket "Natur-Aktien-Index" aktierna i vissa ekologiskt inriktade företag på samma sätt som begreppet "Öko-Aktien", "Umweltaktien" eller "grüne Aktien", och därmed en bestämd kategori värdepapper. Kännetecknet "Natur-Aktie" används dessutom mycket ofta som beskrivning av egenskaperna hos olika produkter på det finansiella området. Den hänskjutande domstolen anser att ordkombinationen, från omsättningskretsens synpunkt, beskriver egenskaperna hos de tjänster som avses med varumärket i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95.

47. Den hänskjutande domstolen har angett att bokstavskombinationen "NAI", som med ett tankstreck står före ordkombinationen "Der Natur-Aktien-Index", inte utgör en vanlig, allmänt begriplig förkortning som av omsättningskretsen kan betraktas som en upplysning om egenskaper hos de tjänster för vilka varumärket registrerats. Bokstavskombinationen "NAI" sedd för sig kan följaktligen inte beskriva, i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, en egenskap hos de tjänster för vilka varumärket registrerats.

3. Det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer

48. Jag vill inledningsvis påpeka att även om det skulle kunna anses att sådana bokstavskombinationer som de som är aktuella i de nationella målen, när de betraktas för sig, kan ha särskiljningsförmåga vad gäller de tjänster som omfattas av de ifrågavarande varumärkena, är det likväl så att frågan hur omsättningskretsen uppfattar varumärkena inte enbart ska bedömas med beaktande av varumärkets olika beståndsdelar, utan huvudsakligen utifrån det helhetsintryck det åstadkommer.

24 — Se dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV (REG 2004, s. I-1619), punkt 86.

49. Vad gäller det helhetsintryck som de aktuella varumärkena åstadkommer har den hänskjutande domstolen framhållit att de tre bokstäverna, skrivna med versaler, "MMF" respektive "NAI", överensstämmer med begynnelsebokstäverna i de tre ord som utgör de aktuella ordkombinationerna, det vill säga "Multi-Markets Fund" och "Natur-Aktien-Index". Allmänheten skulle således enkelt kunna identifiera bokstavskombinationen som en förkortning av den antingen framförställda eller efterställda ordkombinationen.

50. Det kan i fråga om utformningen av varumärket NAI – Der Natur-Aktien-Index också noteras att bokstavskombinationen "NAI" åtföljs av ett tankstreck som sammanbinder den med ordkombinationen. Såsom framgår av beslutet om hänskjutande kan helhetsintrycket att det endast rör sig om en förkortning av den efterställda ordkombinationen förstärkas genom tankstrecket. Den hänskjutande domstolen har härvid påpekat att denna slutsats inte påverkas av att förkortningen "NAI" inte innehåller den första bokstaven i den bestämda artikeln "Der" som förekommer i den efterföljande ordkombinationen. Artikeln "Der" är nämligen en underordnad beståndsdel jämfört med de substantiv vars begynnelsebokstäver förekommer i den aktuella förkortningen.

51. I detta sammanhang vill jag endast i förbigående nämna att jag inte är övertygad av den motivering som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd anförde rörande registreringen av varumärket NAI – Der Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumärke. Enligt harmoniseringsbyrån har bokstavskombinationen "NAI", sedd för sig, inte någon som helst beskrivande innebörd och denna bedömning påverkas inte genom tillägget av ordkombinationen "Der Natur-Aktien-Index". Harmoniseringsbyrån ansåg att en annan uppfattning skulle medföra att en sådan bokstavskombination som en helhet kunde bli beskrivande "i efterhand" till följd av tillägget av beskrivande ordelement.²⁵

52. Det är visserligen inte uteslutet att sådana bokstavskombinationer i sig kan ha särskiljningsförmåga då de i denna form kan avse andra förkortningar och då de inte i sig beskriver de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena. Jag vill ändå betona att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer.²⁶

53. I sitt beslut tog harmoniseringsbyrån nämligen inte hänsyn till helhetsintrycket vilket, såsom jag redan har angett, ska beaktas vid bedömningen av registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Mot bakgrund av det helhetsintryck som åstadkoms av varumärken bestående av en ordkombination som är beskrivande för de ifrågavarande varorna och tjänsterna samt en kombination av bokstäver vilka motsvarar begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen, framstår denna sistnämnda kombination som den dominerande beståndsdel. Enligt min mening kan kombinationen av bokstäver motsvarande begynnelsebokstäverna i de tre ord som ingår i ordkombinationen inte ge ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att varumärkets beståndsdelar blott förenas.

54. Dessutom är det så att en bokstavskombination, som av omsättningskretsen uppfattas som en förkortning av den ordkombination till vilken den fogats, inte kan bli en större enhet än summan av alla delar av varumärket, som helhet betraktat. Detta gäller trots att det kan anses att bokstavskombinationen i sig har särskiljningsförmåga. Den beskrivande karaktären hos en av varumärkets beståndsdelar – i detta fall bokstavskombinationen – följer alltså av varumärket som helhet betraktat. Som exempel kan nämnas att det påhittade ordmärket Two for tea – 24T åstadkommer ett annat helhetsintryck än ordmärket 24T.

25 — Se, bland annat, punkterna 12 och 16 i det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 15 oktober 2009 i det ovannämnda ärendet R 1630/2008-4.

26 — Se med avseende på risken för förväxling, bland annat, dom av den 2 september 2010 i mål C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust (REU 2010, s. I-7989), punkt 45 och där angiven rättspraxis.

55. Jag vill verkligen framhålla att varumärkets innebörd ska fastställas genom en helhetsbedömning. När det rör sig om ett varumärke vars beståndsdelar har ett nära samband och två av dessa beståndsdelar förklarar varandra kan en helhetsbedömning av varumärket leda till en annan slutsats än vad en bedömning av var och en av beståndsdelarna för sig skulle göra.

56. Av detta skäl anser jag, på grundval av en helhetsbedömning av de varumärken som är aktuella här, att förkortningen, som i sig inte är beskrivande, enligt allmänheten endast har det beskrivande innehåll som framgår av den intilliggande ordkombinationen, på grund av att olika beståndsdelar som förklarar varandra på detta sätt förekommer intill varandra. Bokstavskombinationen, som återger begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen, intar följaktligen en underordnad ställning i förhållande till den sistnämnda kombinationen. Jag drar av detta den slutsatsen att en beståndsdel som består av en sådan bokstavskombination är försumbar med avseende på det helhetsintryck varumärket åstadkommer.²⁷ Genom den beskrivande ordkombinationen får således varumärket som helhet betraktat en beskrivande innebörd.

57. Oaktat denna slutsats kvarstår den hänskjutande domstolens fråga rörande tillämpningsområdena för de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b respektive c i direktiv 2008/95, när det gäller sådana varumärken som de som är aktuella i de nationella målen.

4. Valet mellan de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som föreskrivs i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95

58. När det gäller den åtskillnad som ska göras mellan artikel 3.1 b respektive c i direktiv 2008/95, i fråga om sådana varumärken som de här aktuella, är det inte bara varumärkenas beskrivande karaktär som ska beaktas – vilken ska fastställas på grundval av det helhetsintryck de åstadkommer – utan även de allmänintressen som ligger bakom respektive registreringshinder eller ogiltighetsgrund. Uppmärksamheten ska således återigen riktas å ena sidan mot det frihållningsbehov som gäller vissa kännetecken och å andra sidan mot varumärkets särskiljande funktion, vilken innebär att varumärket ska göra det möjligt att särskilja de varor och tjänster som omfattas av detsamma från andra varor eller tjänster med ett annat ursprung.

59. Mot bakgrund av detta synsätt skulle det strida mot själva syftet med registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 om ett varumärke som uteslutande består av beskrivande kännetecken eller upplysningar som måste finnas tillgängliga för alla kunde registreras.

60. I syfte att säkerställa att detta mål med fri användning uppnås till fullo, har domstolen uttalat att det inte krävs att de kännetecken eller upplysningar som utgör varumärket, vilka avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva varor eller tjänster, såsom de här aktuella, eller egenskaper hos dessa varor eller tjänster. Det är tillräckligt att kännetecknen eller upplysningarna kan användas för sådana ändamål.²⁸ Registrering av ett ordkännetecken ska enligt artikel 3.1 c i detta direktiv således vägras om åtminstone en av dess potentiella betydelse avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.²⁹

61. Enligt sin ordalydelse rör emellertid artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 varumärken som endast består av beskrivande kännetecken eller upplysningar. I de aktuella målen består de omtvistade varumärkena av beskrivande beståndsdelar (ordkombinationerna) å ena sidan och av i sig icke beskrivande beståndsdelar (bokstavskombinationerna) å andra sidan. Såsom jag har angett ovan framkommer den

27 — Se, analogt, domen i det ovannämnda målet Calvin Klein Trademark Trust, punkt 57.

28 — Se, bland annat, domen i det ovannämnda målet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, punkt 38 och där angiven rättspraxis.

29 — Se, bland annat, beslut av den 5 februari 2010 i mål C-80/09 P, Mergel m.fl mot harmoniseringsbyrån (REU 2010, s. I-17), punkt 37 och där angiven rättspraxis.

beskrivande innebörden av bokstavskombinationen (som i sig inte är beskrivande) vid en helhetsbedömning av varumärket. Närmare bestämt följer den beskrivande karaktären hos dessa bokstavskombinationer av de ord vars begynnelsebokstäver utgör nämnda kombination.

62. Det föreligger dock inte något frihållningsbehov avseende sådana bokstavskombinationer i sig eller avseende varumärket som en helhet betraktat, i och med att detta varumärke, som visserligen har en beskrivande innebörd, inte endast består av beskrivande kännetecken eller upplysningar. Vid bedömningen av de här aktuella varumärkena är det därför kriteriet rörande särskiljningsförmågan i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 som ska tillämpas.

63. När det gäller prövningen av huruvida en sådan kombination av olika beståndsdelar har särskiljningsförmåga i den mening som avses i punkt b i denna artikel, ankommer det på den nationella domstolen att undersöka huruvida de omtvistade varumärkena, betraktade i sin helhet, kan fylla varumärkets grundläggande funktion att särskilja de varor eller tjänster som kännetecknas av varumärket från andra varor och tjänster med ett annat ursprung. I förevarande fall är frågan huruvida sammanfogningen av beskrivande beståndsdelar och en beståndsdel som i sig inte är beskrivande men som blir det när den ingår i det aktuella varumärket kan ge upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dessa beståndsdelar blott förenas.³⁰

64. I fråga om helhetsbedömningen av ett varumärke som består av en beskrivande ordkombination placerad intill en bokstavskombination, vilken motsvarar begynnelsebokstäverna i de ord som utgör ordkombinationen, anser jag sammanfattningsvis att den i sig icke beskrivande bokstavskombinationen blir beskrivande i detta specifika sammanhang. I och med att ett varumärke som utgörs av sådana beståndsdelar inte endast består av beskrivande kännetecken eller upplysningar i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, ska emellertid frågan huruvida ett varumärke av detta slag kan registreras prövas med tillämpning av artikel 3.1 b i detta direktiv.

V – Förslag till avgörande

65. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar frågorna från Bundespatentgericht enligt följande:

Ett ordmärke, som består av en beskrivande ordkombination placerad intill en i sig icke beskrivande bokstavskombination – vilken motsvarar begynnelsebokstaven i vart och ett av de ord som ingår i denna ordkombination och vilken allmänheten därför uppfattar som en förkortning därav – och som helhet betraktat kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar eller förkortningar som förklarar varandra ska bedömas mot bakgrund av registreringshindret eller ogiltighetsgrunden enligt artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och inte mot bakgrund av artikel 3.1 c i detta direktiv, i och med att ett sådant varumärke inte endast består av beskrivande kännetecken eller upplysningar.

30 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 februari 2010 i mål C-408/08 P, Lancôme mot harmoniseringsbyrån (REU 2010, s. I-1347), punkt 61 och där angiven rättspraxis.