

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT

föredraget den 27 januari 2005¹

I — Inledning

ningen av medlemsstaternas varumärkeslag² har följande lydelse:

1. Domstolen har i förevarande mål ännu en gång ombetts att yttra sig över bestämmelserna om varumärkens särskiljningsförmåga. Denna gång rör tvisten huruvida sloganen eller reklammeddelandet "HAVE A BREAK" har kunnat förvärva särskiljningsförmåga genom att användas som del av det registrerade varumärket "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT". Kärnpunkten i rättstvisten utgörs av frågan huruvida denna typ av bruk av ett tecken kan ge upphov till en varumärkesrättslig relevant särskiljningsförmåga eller om det utgör hinder för att godta tecknet som varumärke.

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

3. Registreringshindren för varumärken regleras i artikel 3. I förevarande mål är därvid artikel 3.1 b av intresse:

II — Tillämpliga bestämmelser

"Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

2. Artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärm-

a) ...

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, senast ändrat genom rådets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991, EGT L 6, 1992, s. 35, svensk specialutgåva, område 13, volym 22, s. 3.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

c) — h) ...”

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

4. I artikel 3.3 första meningen föreskrivs emellertid ett undantag från detta registreringsförbud:

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

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

2 — 5 ...”

5. Dessa bestämmelser införlivades i Storbritannien genom section 3 i Trade Mark Act 1994.

7. I artikel 10.2 a preciseras begreppet bruk av ett varumärke vad gäller sådant bruk som kan innebära att ett varumärke föreligger:

6. I artikel 5 i direktiv 89/104 anges de rättigheter som följer av varumärket:

”2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.”

8. Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken³ innehåller i huvudsak likalydande bestämmelser.

förmåga att den kan tillskrivas en produkt försedd med denna slogan från tillverkaren av chokladkakan Kit Kat.

III — Begäran om förhandsavgörande

9. Court of Appeal handlägger en rättstvist rörande huruvida sloganen "HAVE A BREAK" kan registreras som varumärke i Storbritannien för choklad, chokladprodukter, konfekt, sötsaker och bakverk. Sökande är Société des produits Nestlé SA, som även är innehavare av de för samma varugrupper registrerade varumärkena "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" och "KIT KAT". Mars UK Ltd har motsatt sig registrering av varumärket "HAVE A BREAK".

11. Ansökan om registrering avlogs av det brittiska patentverkets handläggare och genom en dom i första instans, eftersom "HAVE A BREAK" varken hade inneboende särskiljningsförmåga eller hade förvärvat den nödvändiga särskiljningsförmågan genom bruket av "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT".

12. Mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis håller Court of Appeal med underinstanserna om att "HAVE A BREAK" inte har någon inneboende särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 89/104.

10. Parterna tvistar om huruvida sloganen "HAVE A BREAK" i sig (inneboende) eller på grund av bruket av den som beståndsdel i varumärket "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" faktiskt har sådan särskiljnings-

13. Court of Appeal utesluter visserligen inte att "HAVE A BREAK" har förvärvat särskiljningsförmåga genom bruket av sloganen som beståndsdel av den som varumärke skyddade sloganen "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT". Underinstanserna har visserligen funnit att bruket som beståndsdel av ett varumärke inte har något bevisvärde avseende den självständiga särskiljningsförmågan, men enligt Court of Appeals upp-

3 — EGT L 11, 1994, s. 1, svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för att genomföra Europiska gemenskapens anslutning till protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989, EGT L 296, s. 1.

fattning kan även en sådan beståndsdel förvärva egen särskiljningsförmåga, exempelvis genom att konsumenten med nödvändighet hänvisas till det skyddade varumärket.

Med undantag av vissa här inte relevanta särfall⁴ kan ett tecken, det vill säga även en ordsammansättning, registreras som varumärke enligt direktiv 89/104⁵, när tecknet har särskiljningsförmåga. Detta följer av lydelsen av och systematiken i direktivets olika bestämmelser om registreringshinder samt av skälen i direktivet.⁶

14. Den har därför hänskjutit följande fråga till domstolen:

”Kan ett varumärke förvärva sådan särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.3 i rådets direktiv 89/104/EEG och i artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94, genom att varumärket har använts som en del av eller i kombination med ett annat varumärke?”

16. Särskiljningsförmåga innebär att tecknet skall vara ägnat att säkerställa att en vara eller en tjänst härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor och tjänster.⁷ Domstolen använder sig av en allmängiltig definition av särskiljningsförmåga, som inte kan ersättas med särskilda kriterier för vissa varumärken.⁸

17. Vid prövningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga är det avgörande vilka varor och tjänster som ansökan avser samt hur målgruppen, som består av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma

IV — Bedömning

A — Inledning

15. Begäran om förhandsavgörande avser frågan huruvida ordföljden ”HAVE A BREAK” kan registreras som varumärke.

4 — Med detta avses preliminära registreringshinder, som exempelvis det i artikel 3.1 e i direktiv 89/104. Se i detta avseende dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 74 och följande punkter, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 43 och följande punkter.

5 — I förevarande mål är den av Court of Appeal nämnda förordning nr 40/94 inte tillämplig och kommer därför inte vidare att nämnas. Såvitt det är av relevans kommer dock rättspraxis avseende motsvarande bestämmelser och begrepp i förordningen att anges.

6 — Domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Philips, punkt 29 och följande punkter.

7 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemees (REG 1999, s. I-2779), punkt 46, domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Linde, punkterna 40 och 47, och dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 B, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk (REG 2004, s. I-10031), punkt 33.

8 — Domen i det ovan i fotnot 7 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 36.

och upplysta genomsnittskonsumenter av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket.⁹ Särskiljningsförmågan skall utgöra föremål för en konkret bedömning.¹⁰

18. Man skiljer mellan inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga. Den inneboende särskiljningsförmågan prövas i samband med det registreringshinder som avser bristande särskiljningsförmåga i artikel 3.1 b i direktiv 89/104. Denna prövning skall i princip göras oavsett bruket av tecknet. Prövningen avser endast huruvida tecknet i sig har särskiljningsförmåga.

19. Court of Appeal har i förevarande fall redan fastställt att de berörda konsumenterna uppfattar ordföljden "HAVE A BREAK" som en neutral uppmaning vad gäller varans ursprung och att ordföljden således inte kan anses ha någon inneboende särskiljningsförmåga.

B — Begreppet bruk

20. Ett tecken kan dock enligt artikel 3.3 i direktiv 89/104 förvärva en särskiljnings-

förmåga som det ursprungligen inte har haft, detta som en följd av det bruk som har gjorts av det, och kan således registreras som varumärke. Det är alltså genom bruket av ett tecken som detta förvärvar den särskiljningsförmåga som är en förutsättning för registrering av det. Bestämmelsen utgör således en betydande lindring av regeln i artikel 3.1 b, enligt vilken varumärken inte får registreras om de saknar särskiljningsförmåga.¹¹

21. Court of Appeals fråga avser huruvida en beståndsdel av ett varumärke självständigt och oavsett huvudvarumärket kan förvärva särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 genom bruket av huvudvarumärket. Nestlé har nämligen försökt visa att även den här omtvistade beståndsdel "HAVE A BREAK" har förvärvat särskiljningsförmåga genom bruket av huvudvarumärket "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT". Mars har däremot motsatt sig att bevisning som avser bruk av huvudvarumärket över huvud taget används, och anser att endast ett bruk av beståndsdel som är oberoende av huvudvarumärket skall äga giltighet.

22. I detta avseende skall först fastslås att domstolen i ett mål om förhandsavgörande inte kan fastställa huruvida ett visst tecken har förvärvat särskiljningsförmåga. Domstolens uppgift är i stället att tolka gemen-

9 — Domarna i de ovan i fotnot 4 nämnda målen Phillips, punkterna 59 och 63, och Linde, punkt 41, dom av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, s. I-1725), punkt 50, och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 34, av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089), punkt 35, i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-41741), punkt 33, och i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5173), punkt 33.

10 — Dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols (REG 2004, s. I-8499), punkt 27.

11 — Domen i det ovan i fotnot 7 nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkterna 44 och 45.

skapsrätten så att den nationella domstolen kan tillämpa den på ett korrekt sätt i målet vid den nationella domstolen. Domstolen kan följaktligen endast uttala sig om tolkningen av artikel 3.3 i direktiv 89/104 och inte om frågan huruvida "HAVE A BREAK" har förvärvat särskiljningsförmåga i Storbritannien.

23. Enligt artikel 3.3 i direktiv 89/104 är det tillåtet att registrera ett varumärke, om det har förvärvat särskiljningsförmåga som en följd av bruket av *det*. Mars och kommissionen har ur denna formulering utläst att ett bruk som beståndsdel i ett annat varumärke inte får användas i syfte att styrka särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104. Detta argument är inte övertygande, eftersom — såsom den irländska regeringen har anfört — bruk av ett varumärke enligt dessa ords innebörd omfattar såväl ett oberoende bruk av varumärket som ett bruk av det som beståndsdel av ett annat sammansatt varumärke.

24. I motsats till vad den brittiska regeringen har hävdat kan något annat inte heller utläsas av artikel 10 i direktiv 89/104. Artikel 10 och följande artiklar rör förlust av varumärkesrättsligt skydd på grund av att ett varumärke inte används. En varumärkesinnehavare kan varumärkesrättsligt endast skaffa sig ensamrätt på vissa tecken när han faktiskt använder dem. Ur systematiskt perspektiv skulle det säkert vara fel att godta att bruket av ett tecken lett till att särskiljningsförmåga förvärvats men inte anse att användningen är tillräcklig för att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet går förlorat. Det kan

visserligen inte uteslutas att användningen av ett varumärke som beståndsdel av ett annat varumärke kan anses tillräckligt även inom ramen för artikel 10. Enligt artikel 10.2 a anses det vara fråga om användning även när varumärket används i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper såsom det registrerats. Denna definition medför att även bruk av ett tecken som beståndsdel av ett huvudvarumärke kan omfattas av detta. Denna beståndsdel skulle visserligen inte bara vara registrerad som beståndsdel av huvudvarumärket utan även för sig, utan övriga beståndsdelar av huvudvarumärket, men bruket av huvudvarumärket skulle endast i detaljer skilja sig från bruket av de registrerade delvarumärkena. Delvarumärkets särskiljningsförmåga påverkas inte av detta, när det har förvärvat särskiljningsförmåga före registrering genom samma bruk.

25. Begreppet bruk av ett varumärke används förutom i artikel 3.3 och artikel 10 i direktiv 89/104 även i samband med artikel 5, där rättigheterna enligt ett varumärke definieras. Varumärkesinnehavaren kan förbjuda tredje man att använda dess varumärke eller tecken när en förväxlingsrisk föreligger. I detta sammanhang har domstolen begränsat tillämpningsområdet för begreppet bruk till fall där tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om

produktens ursprung.¹² Denna avgränsning följer av att syftet med det varumärkesrättsliga skyddet inte motiverar att en användning förbjuds — och därmed att användarens frihet begränsas — när den aktuella användningen inte är relevant för varumärkets funktion.¹³

26. Begreppet bruk i samband med artikel 3.3 i direktiv 89/104 är visserligen mer omfattande än i artikel 5.1, eftersom det har en helt annan funktion. Begreppet i artikel 3.3 syftar inte till att definiera räckvidden för det varumärkesrättsliga skyddet, utan endast till att beskriva hur ett tecken som inte i sig har särskiljningsförmåga kan förvärva sådan förmåga, nämligen genom bruk av det. Även när det är fråga om beståndsdelar av ett varumärke är det avgörande därför huruvida ett bruk leder till att särskiljningsförmåga förvärvas.

27. Enligt Mars uppfattning strider denna tolkning mot domen i målet Philips.¹⁴ I nämnda mål fordrade domstolen uttryckligen att "ett varumärke skulle användas som varumärke" för att det skulle kunna förvärva särskiljningsförmåga.

28. I domen i målet Philips prövade domstolen bland annat huruvida ett tecken som utgjordes av en form kan förvärva särskiljningsförmåga genom bruk. Det var därvid fråga om en framställning av den övre sidan av en elektrisk rakapparat med tre roterande knivhuvuden, som sammansätts av tre cirkelformade roterande knivhuvuden i en liksidig triangel. Philips hade sedan en längre tid varit ensamt om att saluföra rakapparater av denna form och ansåg att den framställning som registreringsansökan avsåg hade förvärvat särskiljningsförmåga genom den långvariga saluföring som det varit ensamt om.

29. Domstolen ansåg att särskiljningsförmågan hos ett tecken som består av en varas form, inkluderande den särskiljningsförmåga som uppkommit till följd av bruk, skall bedömas utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna kan tänkas ha.¹⁵

30. Därefter uttalade den dock följande avseende klassificeringen av denna fastställelse:

"Slutligen måste den berörda omsättningskretsens identifiering av varan såsom härrörande från ett visst företag vara ett resultat av att varumärket använts som sådant, och

12 — Se dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkterna 51 och 54, och av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 59.

13 — Domen i det ovan i fotnot 12 nämnda målet Arsenal, punkt 51 och följande punkter.

14 — Ovan i fotnot 4.

15 — Domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Philips, punkt 63.

således att varumärkets art och verkan är av den arten att det är ägnat att särskilja den aktuella varan från andra företags varor.”¹⁶

31. Mars har av detta dragit slutsatsen att bruket av ett tecken som beståndsdel av ett varumärke inte kan användas för att visa att särskiljningsförmåga förvärvats. Denna slutsats är emellertid inte övertygande redan av den anledningen att domen i målet Philips inte innehåller något uttalande som innebär att ett bruk av en rad tecken som beståndsdel av ett varumärke inte kan utgöra bruk av ett märke såsom varumärke.

32. Dessutom kan det ovannämnda uttalandet endast inordnas i den samlade varumärkesrättsliga rättspraxisen när bruket av ett märke såsom varumärke omfattar varje bruk som leder till att särskiljningsförmåga förvärvas. I annat fall skulle tecken inte kunna skyddas som varumärken trots att de förvärvat särskiljningsförmåga, endast på grund av att det bruk av tecknet som lett till denna särskiljningsförmåga inte utgör något ”bruk som varumärke”. Domstolen utgår nämligen i princip endast från särskiljningsförmågan och har valt att inte använda särskilda kriterier för vissa typer av varumärken.¹⁷ Tecken med särskiljningsförmåga kan inte erkännas som varumärken endast i de fall då ett registreringshinder enligt artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 89/104 som inte kan avhjälpas — med det uttryck som användes i domen i

malet Linde ”preliminärt registreringshinder” — föreligger.¹⁸

33. Begreppet bruk i artikel 3.3 i direktiv 89/104 skall därför tolkas mot bakgrund av resultatet av bruket. Varje bruk som leder till att ett tecken erhåller den särskiljningsförmåga som är nödvändig för att ett tecken skall kunna registreras som ett varumärke, skall anses utgöra bruk av ett märke såsom ett varumärke och uppfylla kraven enligt artikel 3.3. Denna tolkning bekräftas av det ovannämnda uttalandet i domen i målet Philips, genom att domstolen också utgår från ett varumärkes ”art och verkan”.¹⁹ Ett varumärkes art och verkan utgör just dess särskiljningsförmåga. Ett bruk som leder till att särskiljningsförmåga förvärvas skall därför beaktas inom ramen för artikel 3.3.

34. För en tillämpning av *strängare* kriterier vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos beståndsdelar av ett varumärke talar enligt den brittiska regeringens och Mars uppfattning dock risken för en *omotiverad*

18 — Det nämnda uttalandet av domstolen i domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Philips, punkt 64, kan förklaras mot bakgrund av det preliminära registreringshindret i artikel 3.1 e i direktiv 89/104, avseende den form på varan som är nödvändig för att erhålla en teknisk verkan. Den potentiella särskiljningsförmågan hos ett tecken är nämligen inte ett resultat av tecknet eller bruket av det, utan förmodligen av det förhållande att konsumenten tillskriver den ditillsvarende monopolinnehavaren alla apparater av den ifrågavarande typen och följaktligen uppfattar framställningen av sådana apparater som en hänvisning till detta företag. Det hade dock varit tillräckligt om domstolen i detta avseende hade begränsat sig till detta preliminära registreringshinder i sina överväganden, utan att försöka låta detta omfattas av tolkningen av artikel 3.3 i direktiv 89/104.

19 — Denna hänvisning är tydligare i den franska språkversionen av domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Philips, punkt 64, än i de tyska och engelska språkversionerna, eftersom *l'usage* är maskulinum och *la marque* femininum på franska.

16 — Domen i det ovan i fotnot 4 nämnda målet Philips, punkt 64.

17 — Se senast domen i det ovan i fotnot 7 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkterna 33 och 34.

utvidgning av skyddet av huvudvarumärket. Dessa farhågor bygger på tanken att beståndsdelar av ett varumärke inte förvärvat någon egen särskiljningsförmåga, utan endast härleder den från huvudvarumärkets särskiljningsförmåga. Om man skulle godta en sådan härledd särskiljningsförmåga, måste man även godta härledda varumärken i andra led, vilka inte har förvärvat någon egen särskiljningsförmåga utan endast härlett en sådan förmåga från härledda varumärken i första led. En sådan utvidgningsprocess skulle kunna fortsätta i all oändlighet.

35. Vid första anblicken förefaller det som om en sådan risk faktisk föreligger. Vid en närmare betraktelse visar sig detta dock vara en illusion. Den möjliga härledningen av särskiljningsförmåga är nämligen beroende av särskiljningsförmågan hos respektive huvudvarumärke, som är inneboende hos detta märke eller som har växt fram genom bruk av det. Huvudvarumärken med stark särskiljningsförmåga tenderar att kunna överföra relativt stor särskiljningsförmåga till sina beståndsdelar. Samtidigt finns relativt många beståndsdelar och variationer av huvudvarumärket hos starka varumärken, vilka redan på grund av bruket av huvudvarumärket har en självständig särskiljningsförmåga, på så sätt att målgruppen kan utläsa vilket huvudvarumärke är och därmed vilket ursprung varan har, även när beståndsdelarna används som varumärken oberoende av huvudvarumärket. Huvudvarumärket med särskiljningsförmåga överför således särskiljningsförmåga till de härledda varumärkena. En utvidgning av varumärkesskyddet är således en nödvändig följd av denna överförda särskiljningsförmågan.

36. Härledda varumärken kan emellertid i regel inte överföra särskiljningsförmåga till ytterligare underordnade härledda varumärken i samma grad. Dessa varumärken är mycket mindre kända än huvudvarumärket. När ett härlett varumärke i första led inte har en tillräckligt självständig särskiljningsförmåga, utan endast förvärvat särskiljningsförmåga i samband med huvudvarumärket, är det osannolikt att ett härlett varumärke i andra led kan förvärva särskiljningsförmåga endast på grundval av dess samband med det första härledda varumärket. Följaktligen föreligger knappast någon risk för att det varumärkesrättsliga skyddet kommer att utvidgas.

37. Den brittiska regeringen har vidare upprepat den ansvariga handläggarens argument, genom att den motsätter sig registrering av varumärken som endast liknar ett registrerat varumärke och således kan förväxlas med detta. En registrering anses endast vara möjlig när tecken faktiskt används och därmed, tagna var för sig, av de berörda konsumenterna uppfattas som kännetecken på produktens ursprung.

38. Denna uppfattning är korrekt i den mån som den innebär att sådana tecken som varken har inneboende särskiljningsförmåga eller brukas separat därmed inte får registreras. Enligt artikel 3.3 i direktiv 89/104 kan tecken utan inneboende särskiljningsförmåga förvärva särskiljningsförmåga endast genom att de brukas. Kravet på att ett tecken skall brukas utgör i detta avseende hinder för registrering av tecken, som härleder sin särskiljningsförmåga endast ur sin likhet med ett starkt huvudvarumärke men som

inte används i kombination med detta starka huvudvarumärke. Därmed kan det dock inte uteslutas att ett bruk av beståndsdelar av ett varumärke som del av huvudvarumärket kan medföra att även dessa beståndsdelar förvärvar särskiljningsförmåga.

39. Även den redovisade jämförelsen mellan varumärkesgrundande särskiljningsförmåga och sådan förväxlingsrisk som utgör hinder för registrering leder dock fel. Förväxlingsrisk och särskiljningsförmåga beror båda på huruvida konsumenten ur ett tecken som används som varumärke kan utläsa att den betecknade produkten härrör från varumärkesinnehavaren. Således föreligger en överlappning mellan de tecken som den berörda konsumenten kan förväxla med ett starkt huvudvarumärke och de beståndsdelar av detta huvudvarumärke som gör att samma konsument kan utläsa samma hänvisning till den kännetecknade produktens ursprung som ur själva varumärket. Trots denna överlappning kvarstår det förhållandet att dessa beståndsdelar skall godtas som varumärken när de har förvärvat särskiljningsförmåga.

40. I övrigt har behöriga gemenskapsinstitutioners praxis hittills inneburit att det i princip inte är uteslutet att beståndsdelar av varumärken som har (borde ha) förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk av huvudvarumärket kan registreras. Det tecken som var i fråga i domen i målet Windsurfing Chiemsee var ordet Chiemsee, som genom bruket av det i kombination med ett bild-

märke ansågs kunna förvärva särskiljningsförmåga.²⁰ Förstainstansrätten behandlade i målet Alcon²¹ en beståndsdel i ett sammansatt ordmärke, och i målet Eurocermex²² behandlade den ett bildmärke som främst användes i kombination med ordmärken, utan att därvid behandla frågan om ett gemensamt bruk av huvudvarumärket som ett problem. Även harmoniseringsbyråns överklagandenämnd har i det av parterna åberopade överklagandeärendet Ringling Bros funnit att bruket av ett ordmärke som beståndsdel av ett sammansatt ord-/bildmärke inte innebär att det kan uteslutas att särskiljningsförmåga eventuellt kan förvärvas.²³ Slutligen innebär också harmoniseringsbyråns invändningenshets praxismeddelande om bevis för bruk av den 1 mars 1999 att bevisning för bruk av en beståndsdel av ett sammansatt tecken anses vara tillåten.²⁴

41. Således kan bruket av en ordföljd som beståndsdel av ett ordmärke i princip leda till att denna ordföljd förvärvar den särskiljningsförmåga som krävs för att varumärket skall kunna registreras.

20 — Nämnd ovan i fotnot 7, punkt 10.

21 — Förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma [BSSI] (REG 2003, s. II-411), punkt 59.

22 — Förstainstansrättens dom av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex SA (ännu ej offentliggjort i rättsfallsamlingen), punkterna 50 och 51.

23 — Andra överklagandenämndens beslut av den 23 maj 2001 i ärende R 111/2000-2 Ringling Bros.—Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm](http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), senast kontrollerad den 16 december 2004.

C — Bedömning av bevisningen avseende förvärvad särskiljningsförmåga

42. Likväl visar begäran om förhandsavgörande att bedömningen av särskiljningsförmågan hos beståndsdelar av använda varumärken innebär särskilda svårigheter. Dessa kan tas hänsyn till trots att kriteriet om särskiljningsförmåga äger allmän giltighet. Domstolen har nämligen fastställt att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmåga visserligen är desamma för alla kategorier av varumärken, men att det i samband med tillämpning av dessa kriterier kan visa sig att målgruppen inte nödvändigtvis uppfattar varje av dessa kategorier på samma sätt, och att det därför kan vara svårare att fastställa att varumärken som tillhör vissa kategorier har särskiljningsförmåga.²⁵

43. Målgruppen uppfattar normalt sett — såsom kommissionen med rätta har påpekat — sammansatta varumärken som en helhet och beaktar inte olika detaljer, särskilt inte varumärkets beståndsdelar.²⁶ Domstolen har redan på grund av detta valt att inte bedöma beståndsdelar endast separat vid bedömningen av sammansatta varumärken. I stället skall bedömningen ske med utgångspunkt i det samlade intryck som varumärket ger.²⁷ Därför är det inte tillräckligt att dokumen-

tera bruket av det sammansatta varumärket för att bevisa att särskiljningsförmåga förvärvats genom bruk av en beståndsdel av varumärket. Det måste nämligen dessutom visas att målgruppen vid ett separat bruk uppfattar den ifrågavarande beståndsdelen på så sätt, att den kännetecknar en vara från ett visst företag och att den varan därigenom kan skiljas från varor från övriga företag.

44. Det ligger således nära till hands att anta att särskiljningsförmåga förvärvas när den ifrågavarande beståndsdelen framstår som väsentlig i förhållande till varumärket sett i dess helhet, såsom exempelvis var fallet med det varumärke som var i fråga i målet *Windsurfing Chiemsee*.²⁸ Det framstår däremot som osannolikt att oväsentliga beståndsdelar uppnår den nödvändiga särskiljningsförmågan när de används separat. Den berörda konsumenten tillskriver i regel inte innehavaren av det sammansatta varumärket varor och tjänster som kännetecknas genom en oväsentlig beståndsdel av ett varumärke.

45. I förevarande fall är det dock inte fråga om någon oväsentlig beståndsdel, och så är fallet redan på grund av att sloganen "HAVE A BREAK", om den används separat, förmodligen leder till att många berörda konsumenter reflexartat kompletterar den med orden "HAVE A KIT KAT". Inte heller en sådan reflex är emellertid i sig tillräcklig för

25 — Domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 34.

26 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 25.

27 — Domen i det ovan i fotnot 26 nämnda målet SABEL, punkt 23, och, vad gällde ett ordmärke, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån [COMPANYLINE] (REG 2002, s. I-7561), punkt 24.

28 — Nämd ovan i fotnot 7, punkt 10.

att visa att en särskiljningsförmåga föreligger. I stället måste det bevisas att den berörda konsumenten tillskriver tillverkaren av Kit Kat en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket "HAVE A BREAK", exempelvis genom en skylt på en chokladbutik eller

genom skrift på en kexkartong. Den brittiska regeringen har i detta avseende med rätta anfört att det inte är tillräckligt att dessa konsumenter endast frågar sig om varan eller tjänsten härrör från denna tillverkare. I sådant fall skulle en förväxlingsrisk föreligga.

V — Förslag till avgörande

46. Jag föreslår därför att domstolen besvarar frågan på följande sätt:

Ett bruk av en ordföljd som beståndsdel i ett ordmärke kan i princip leda till att denna ordföljd förvärvar den särskiljningsförmåga som krävs för att varumärket skall kunna registreras. Beviset för att en beståndsdel av ett sammansatt varumärke förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk förutsätter att målgruppen vid en separat användning uppfattar den ifrågavarande beståndsdelen så, att den kännetecknar en vara som härrör från ett visst företag och att varan därigenom skiljer sig från varor från andra företag.