

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 1999 *

I mål T-163/98,

The Procter & Gamble Company, bolag bildat enligt rättssystemet i delstaten Ohio, etablerat i Cincinnati, Ohio (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaten Thierry van Innis, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrån Katia Manhaeve, 56—58, rue Charles Martel, Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av direktören Oreste Montalto, rättsavdelningen, och rättschefen Fernando López de Rego, samma avdelning, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissionens rättstjänst, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

* Rättegångsspråk: franska.

(varumärken, mönster och modeller) den 31 juli 1998 (ärende R 35/1998-1), vilket delgavs sökanden den 7 augusti 1998,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden A. Potocki samt domarna C.W. Bellamy och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 oktober 1998,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 23 december 1998,

med beaktande av de processledande åtgärder som vidtogs den 25 januari och den 10 februari 1999,

efter det muntliga förfarandet den 20 maj 1999,

följande

Dom

Bakgrund

- 1 Sökanden ingav genom skrivelse av den 3 april 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Denna ansökan inkom till harmoniseringsbyrån den 9 april 1996.
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är ordkombinationen Baby-dry.
- 3 De produkter som registreringsansökan avser är ”engångsblöjor av papper eller cellulosa” och ”tygblöjor”, vilka omfattas av klasserna 16 och 25 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
- 4 Genom beslut av den 29 januari 1998 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i 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), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83, svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37, nedan kallad förordning nr 40/94).

- 5 Den 16 mars 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden redogjorde för grunderna för överklagandet i en inläga som ingavs den 28 maj 1998.

- 6 Överklagandet underställdes granskaren för omprövning enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.

- 7 Den 29 juni 1998 överlämnades överklagandet till överklagandenämnden.

- 8 Överklagandet ogillades genom beslut av den 31 juli 1998 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att det kännetecken som sökanden ville registrera inte kunde registreras av de skäl som anges i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94. Vidare avvisade nämnden sökandens grund angående artikel 7.3 i förordningen.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— i första hand ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det fastslås att varumärket inte uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94,

- besluta att harmoniseringsbyrån skall fastställa en ansökningsdag för ansökan om gemenskapsvarumärke,

- i andra hand ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del sökandens grund angående artikel 7.3 i förordning nr 40/94 avvisas,

- tillåta sökanden att bevisa att ordkombinationen Baby-dry har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning,

- i vart fall återförvisa ärendet till överklagandenämnden för handläggning i det avseendet,

- förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla förstahandsyrkandet,

- pröva andrahandsyrkandet om återförvisning av ärendet till överklagandenämnden för att denna skall ta ställning till om varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga,

— ogilla andrahandsyrkandet om att sökanden vid förstainstansrätten skall tillåtas bevisa att varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 I samband med de processledande åtgärder som vidtogs den 25 januari 1999 uppgav sökanden att den återkallade yrkandet om att harmoniseringsbyrån skall beordras fastställa en ansökningsdag för ansökan om gemenskapsvarumärke, vilket förstainstansrätten har noterat. Däremot yrkade sökanden att förstainstansrätten skall beordra harmoniseringsbyrån att offentliggöra ansökan om gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94.

Yrkandena om ogiltigförklaring

12 I första hand har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt dels artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dels artikel 7.1 c i denna förordning. Med hänsyn till att det föreligger ett nära samband mellan de argument som har åberopats till stöd för dessa grunder, skall de prövas tillsammans. I andra hand har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 62 i förordning nr 40/94.

Förstahandsgrunden under vilken anförts att artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 13 Sökandens argument framgår av följande punkter.
- 14 Den avgörande egenskap som ett varumärke måste ha är att det skall kunna särskilja ett företags varor från andra företags. Vid prövningen av giltigheten av ett varumärke är det således av avgörande betydelse om det berörda kännetecknet kan uppfattas så att det informerar om att produkten kommer från ett visst företag.
- 15 Härvid måste bedömningen av ett känneteckens särskiljningsförmåga nödvändigtvis göras mot bakgrund av sambandet mellan kännetecknet och en viss vara eller tjänst och inte i abstrakt mening.
- 16 Registrering av deskriptiva kännetecken kan inte vägras med motiveringen att konkurrenters rätt att använda sig av dessa som upplysning för sina produkter måste skyddas. Det framgår nämligen av artikel 12 i förordning nr 40/94 att varumärkesinnehavaren inte har monopol på det kännetecknet som varumärket utgör. Vidare kan giltigheten av ett varumärke inte vara beroende av omfattningen av de rättigheter som innehavaren skulle ha till detta varumärke om det var registrerat.
- 17 Ett varumärke kan anses vara tillåtet om det eller de kännetecken som varumärket utgör inte enbart är deskriptiva. I detta hänseende skall det inte göras en separat bedömning av de beståndsdelar som kännetecknet består av utan kännetecknet skall bedömas som en helhet. Ett kännetecken som inte kan förstås på annat sätt än som en beskrivning av produkten eller en av dess egenskaper är endast deskriptivt. Däremot kan ett kännetecken som till stor del men inte

uteslutande är deskriptivt lätt memoriseras och är följaktligen ägnat att utgöra ett starkt varumärke i förhållande till målgruppen.

- 18 I förevarande fall är det tydligt att den berörda målgruppen uppfattar varumärket Baby-dry, förutom att det påminner om eller beskriver produktens egenskap, på så sätt att det talar om att den berörda produkten kommer från ett visst företag.
- 19 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att ordkombinationen Baby-dry endast utgör en direkt och nödvändig upplysning om blöjornas förväntade effekt. Med hänsyn till de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 kan detta kännetecken inte registreras.

Förstainstansrättens bedömning

- 20 Det framgår av artikel 4 i förordning nr 40/94 att den avgörande egenskap som ett kännetecken som kan återges grafiskt måste ha för att anses utgöra ett gemenskapsvarumärke är att det skall kunna särskilja ett företags varor från andra företags.
- 21 Härav följer bland annat att särskiljningsförmågan endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.
- 22 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda använd-

ning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”.

- 23 Således anser lagstiftaren att sådana kännetecken, på grund av deras egenskaper, inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags.
- 24 Det framgår för övrigt av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att punkt 1 ”skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen”.
- 25 I förevarande fall har överklagandenämnden uppgett att blöjor i ordböcker definieras med hänvisning till deras uppsugningsförmåga. Den har konstaterat att dessa produkters huvudsakliga funktion är uppsugning i syfte att hålla barn torra (på det språk som användes i förfarandet vid harmoniseringsbyrån: ”to keep babies dry”). Varken definitionen av de aktuella produkterna eller deras avsedda användning har bestritts av sökanden.
- 26 Under dessa omständigheter och i likhet med vad som anges i punkt 17 i det omtvistade beslutet informerar ordkombinationen Baby-dry, sett som en helhet, direkt konsumenten om produkternas avsedda användning.
- 27 Det förefaller vidare som om ordkombinationen Baby-dry inte kan förknippas med någon ytterligare egenskap som kan medföra att kännetecknet i sin helhet anses ägnat att särskilja sökandens produkter från andra företags.
- 28 Under dessa omständigheter har överklagandenämnden med rätta dragit slutsatsen att kännetecknet uteslutande består av ord som i handeln kan

användas för att beskriva produktens avsedda användning och med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 fastställt att ordkombinationen Baby-dry inte kan registreras som gemenskapsvarumärke.

- 29 Såsom framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta hindren för registrering är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

Andrahandsgrunden under vilken anförts att artikel 62.1 i förordning nr 40/94 har åsidosatts

- 30 Enligt sökanden skulle överklagandenämnden ha prövat sökandens samtliga grunder till stöd för överklagandet, inbegripet dem som sökanden inte hade åberopat inför granskaren. Den kunde således inte avvisa sökandens erbjudande om att framföra bevisning till stöd för att ordkombinationen Baby-dry till följd av dess användning hade uppnått särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, beträffande de aktuella produkterna.
- 31 Harmoniseringsbyrån anser, till skillnad från vad som fastställts i det omtvistade beslutet och som bekräftats i senare beslut av vissa överklagandenämnder, att den i princip inte skall vägra att ta ställning till uppgifter som inte gjorts gällande inför granskaren vid prövningen av om det förelåg absolut registreringshinder. Den har emellertid påpekat att sökanden i sin inlaga till överklagandenämnden i förevarande fall endast erbjöd sig att framföra bevisning.

Förstainstansrättens bedömning

- 32 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall artikel 7.1 c i denna förordning inte tillämpas "om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor... för vilka det ansöks om registrering".
- 33 I förevarande fall är det ostridigt att sökanden inte vid något tillfälle har åberopat denna bestämmelse under förfarandet inför granskaren. Granskaren fastslog i sitt beslut att ordkombinationen Baby-dry inte kunde registreras med hänsyn till förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 34 Sökanden bestred denna slutsats i den inlägga där den redogjorde för grunderna för överklagandet av granskarens beslut. Sökanden avslutande sedan inlagan enligt följande: "... vi önskar lägga fram bevis för harmoniseringsbyrån för att kännetecknet till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga i och med att våra Baby-dry-blöjor saluförs i hela Europa sedan år 1993 och har varit föremål för omfattande marknadsföring".
- 35 I punkt 22 i det omtvistade beslutet fastslog överklagandenämnden att den inte kunde beakta denna grund med motiveringen att sökanden inte hade åberopat den inför granskaren. Enligt nämnden kan ett beslut inte upphävas för att man i detta inte har tagit ställning till icke åberopade grunder. Detta förhållande påverkar dock enligt nämnden inte sökandens rätt att inge en ny ansökan om gemenskapsvarumärke och då framföra bevisning om särskiljningsförmåga till följd av användning.
- 36 Förstainstansrätten konstaterar att harmoniseringsbyrån har inrättats genom förordning nr 40/94 i syfte att registrera gemenskapsvarumärken under de villkor som föreskrivs i förordningen. Gemenskapsvarumärket, som gäller i samtliga

medlemsstater, är enligt första övervägandet i förordningen ett viktigt medel för att genomföra den inre marknaden.

37 Även överklagandenämnderna, som utgör en del av harmoniseringsbyrån, skall inom de gränser som föreskrivs i förordningen bidra till att genomföra detta medel.

38 Det föreligger därför en funktionell kontinuitet mellan granskaren och överklagandenämnderna.

39 Denna bedömning stöds av det nära samband som föreligger mellan deras respektive ingripanden, såsom dessa har fastställts i bestämmelserna om ingivande och om preliminär prövning av överklagandet. Inledningsvis skall den berörde följaktligen framställa överklagandet ”hos byrån” om han önskar bestrida granskarens beslut (artikel 59 i förordning nr 40/94). Vidare skall överklagandet underställas granskaren för ”omprövning” (artikel 60.1 i förordning nr 40/94). Slutligen skall överklagandet genast och automatiskt överlämnas till överklagandenämnden om överklagandet inte föranlett yrkad ändring inom en månad (artikel 60.2 i förordning nr 40/94).

40 Förfarandet vid överklagandenämnderna är indelat i två olika delar, nämligen prövningen och beslutet.

41 I artikel 61.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ”[v]id prövningen av överklagandet skall överklagandenämnden vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden”.

- 42 I artikel 62.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "[e]fter prövning om överklagandet är befogat skall överklagandenämnden avgöra överklagandet". I samma punkt preciseras att överklagandenämnden antingen får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning.
- 43 Det framgår av dessa bestämmelser och av systematiken i förordning nr 40/94 att överklagandenämnden, som vid prövningen av överklagandet har lika omfattande behörighet som granskaren, inte kunde begränsa sig till att underkänna sökandens grund angående artikel 7.3 i förordning nr 40/94 enbart av det skälet att den inte hade åberopats inför granskaren. Överklagandenämnden skulle efter prövningen av överklagandet antingen ha prövat denna fråga i sak eller ha återförvisat ärendet till granskaren.
- 44 Denna slutsats inverkar inte på något sätt på det faktum att överklagandenämnden enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 inte behöver beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid till denna. Så är emellertid inte fallet i förevarande mål. Som avslutning på sin inlaga om grunderna till stöd för överklagandet uppgav sökanden nämligen tydligt att den avsåg att åberopa artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Sökanden har vidare inte förelagts någon tidsfrist inom vilken den skulle framföra den bevisning som den hade erbjudit sig att inge.
- 45 Av vad ovan anförts följer sammantaget att överklagandenämnden åsidosatte artikel 62 i förordning nr 40/94 när den avvisade sökandens grund angående artikel 7.3 i denna förordning.

Övriga yrkanden

Sökandens begäran att vid förstainstansrätten få bevisa att ordkombinationen Baby-dry till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga

- 46 Sökanden har inte framfört några särskilda argument till stöd för denna begäran.
- 47 Svaranden har gjort gällande att förstainstansrätten inte kan bifalla denna begäran, eftersom harmoniseringsbyrån inte vid någon tidpunkt har prövat denna fråga i sak.
- 48 Förstainstansrätten konstaterar att det i förevarande fall är ostridigt att harmoniseringsbyrån inte har prövat om artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är tillämplig.
- 49 I artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att förstainstansrätten ”skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”.
- 50 Denna punkt skall läsas mot bakgrund av föregående punkt, i vilken det stadgas att ett ”överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk”, och mot bakgrund av artiklarna 172 (nu artikel 229 EG) och 173 i EG-fördraget (nu artikel 230 EG i ändrad lydelse).

- 51 Följaktligen ankommer det inte på förstainstansrätten att ta ställning till om artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är tillämplig, en fråga som harmoniseringsbyrån inte har prövat i sak.

Begäran att harmoniseringsbyrån skall beordras att offentliggöra ansökan om registrering av varumärket i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94

- 52 Enligt artikel 44.1 i förstainstansrättens rättegångsregler skall ansökan bland annat innehålla uppgifter om sökandens yrkanden. I förevarande fall har begäran inte framförts i ansökan utan i sökandens svar på en processledande åtgärd. Härav följer att begäran skall avvisas.
- 53 Vidare är harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom. Begäran skall således avvisas även på denna grund.

Slutsats

- 54 Av punkterna 32—45 ovan följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras av det skälet att överklagandenämnden felaktigt har vägrat pröva sökandens grund angående artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Såsom redan har påpekats åligger det harmoniseringsbyrån att vidta de åtgärder som krävs för att följa denna dom.

Rättegångskostnader

55 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten besluta att vardera parten skall bära sin kostnad om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. I förevarande mål beslutar förstainstansrätten att vardera part skall bära sin kostnad

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 31 juli 1998 (ärende R 35/1998-1) ogiltigförklaras.

2) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Potocki

Bellamy

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 1999.

H. Jung

Justitiesekreterare

A. Potocki

Ordförande