

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 7 juni 2005 \*

I mål T-316/03,

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG**, München (Tyskland), företrätt av advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av D. Schennen och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 juni 2003 (ärende R 337/2002-4) om en ansökan om registrering av ordtecknet MünchenFinancialServices som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M.E. Martins Ribeiro och K. Jürimäe,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 september 2003,

med beaktande av de svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 januari 2004,

och efter att förhandling hållits den 13 januari 2005,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 15 juni 2000 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med 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 ändrad lydelse.
- 2 Varumärkesansökan avsåg ordtecknet MunichFinancialServices.
- 3 De tjänster som ansökan om varumärkesregistrering avsåg ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Tjänsterna motsvarar följande beskrivning: "finansiella tjänster".
- 4 Genom beslut av den 18 februari 2002 avslog granskaren ansökan med motiveringen att det sökta varumärket var beskrivande för tjänsterna i fråga och helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

- 5 Den 18 april 2002 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 6 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 26 juni 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), vilket delgavs sökanden den 14 juli 2003, med motiveringen att det sökta varumärket var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

### **Parternas yrkanden**

- 7 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

- 9 Sökanden har i huvudsak anfört en enda grund, nämligen att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

### *Parternas argument*

- 10 Sökanden har gjort gällande att en normalt informerad, uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument inte utan närmare undersökning kan förstå det semantiska innehållet i det ordtecken som utgör det sökta varumärket, varför det inte går att sluta sig till att varumärket inte går att skydda.
- 11 Sökanden har gjort gällande att ordtecknet MunichFinancialServices inte är beskrivande för de tjänster som varumärkesansökan avser, eftersom kombinationen av de olika ord som det består av har en originalitet som är ovanlig. Det ovanliga består i att ordtecknet inte har utformats i enlighet med de engelska grammatikreglerna. Det omtvistade ordtecknet ger för övrigt inte konsumenten några som helst upplysningar om vilket samband som finns mellan ortsangivelsen Munich och uttrycket FinancialServices.
- 12 Sökanden har också, till stöd för att det omtvistade ordtecknet inte omfattas av beskrivningen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, åberopat den analysmodell som föreslogs av generaladvokaten Jacobs i punkterna 61–64 i hans förslag till avgörande inför domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrå mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447).

- 13 Sökanden har härvid erinrat om att generaladvokaten Jacobs föreslog att frågan huruvida ett varumärke är beskrivande skall besvaras genom att bedöma för det första hur det berörda uttrycket förhåller sig till produkten eller tjänsten eller en av dess egenskaper, för det andra hur uttrycket uppfattas och för det tredje den i varumärket angivna egenskapens betydelse i förhållande till produkten eller tjänsten, särskilt enligt konsumenternas uppfattning.
- 14 Vad gäller bedömningen av hur uttrycket i fråga förhåller sig till produkten eller tjänsten eller en av dess egenskaper har sökanden anfört att den ordkombination som ordtecknet MunichFinancialServices utgörs av inte gör det möjligt att se något klart samband med de ifrågavarande tjänsterna — detta på grund av kännetecknets ovanliga grammatiska utformning, som nämligen är språkligt felaktig, och den tvetydighet som detta leder till. Eftersom varumärkets innehåll kan ha så många olika betydelser kan omsättningskretsen, såsom överklagandenämnden har ansett, således inte utan att göra en mer djupgående tolkning uppfatta det sökta varumärkets påstått beskrivande karaktär.
- 15 Vad vidare beträffar bedömningen av hur uttrycket uppfattas har sökanden anfört att uttryckets grammatiskt ovanliga sammansättning medför att det inte i kraft av själva sakförhållandet (*ipso facto*) och på ett enkelt sätt (*de plano*) framgår att det sökta varumärket är beskrivande.
- 16 Vad slutligen beträffar den i varumärket angivna egenskapens betydelse i förhållande till produkten eller tjänsten, särskilt enligt konsumenternas uppfattning, har sökanden anfört att de berörda potentiella kunderna säkerligen inte anser det vara av avgörande betydelse huruvida de finansiella tjänsterna som erbjuds just härrör från en tjänsteleverantör i München, eftersom det är helt ovidkommande var leverantören är etablerad när det gäller finansiella tjänster.

- 17 Med hänvisning till punkt 30 i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, har sökanden påpekat att behovet av att beskrivande uttryck skall förbli fritt tillgängliga, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, endast föreligger när det finns ett tämligen klart och förutsebart behov hos konkurrenterna av att använda exakt det uttrycket för att beskriva egenskaper hos sina varor. Enligt sökanden föreligger det dock inget sådant behov i det förevarande fallet, eftersom konkurrenterna förfogar över grammatiskt korrekta uttryck (såsom uttrycken "finansiella tjänster härrörande från München" eller "finansiella tjänster som tillhandahålls från München") och således begreppsmässiga kombinationer som verkligen är klart beskrivande. I övrigt har sökanden gjort en allmän hänvisning till de argument som sökanden utvecklat inför harmoniseringsbyrån.
  
- 18 Harmoniseringsbyrån har bestridit samtliga av sökandens argument. Enligt harmoniseringsbyrån hade överklagandenämnden således fog för sitt beslut att vägra registrera sökandens varumärke, eftersom varumärket är rent beskrivande.
  
- 19 Harmoniseringsbyrån har närmare bestämt gjort gällande att konsumenten inte kommer att uppfatta ordtecknet MunichFinancialServices som en hänvisning till ett visst företag, utan snarare som en rent beskrivande angivelse i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
  
- 20 Beståndsdelen "FinancialServices" motsvarar direkt de tjänster som registreringsansökan avser.
  
- 21 Vad gäller beståndsdelen "Munich" har harmoniseringsbyrån dessutom anfört att när det gäller finansiella tjänster i allmänhet, men också när det handlar om banker och försäkringsbolag i synnerhet, används och tolkas ortsangivelser vanligtvis som en hänvisning till den plats där det företag som tillhandahåller tjänsterna är etablerat.

- 22 Harmoniseringsbyrån har även framhållit att München är vida känt som ett finansiellt centrum.

### *Förstainstansrättens bedömning*

- 23 Inledningsvis skall det påpekas att såvitt en generell hänvisning gjorts till vad som anförts i andra handlingar som ingivits inom ramen för det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån, uppfyller ansökan inte de krav som ställs i artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler och skall således inte beaktas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 november 1997 i mål T-84/96, Cipeke mot kommissionen, REG 1997, s. II-2081, punkt 33, och av den 31 mars 2004 i mål T-20/02, Interquell mot harmoniseringsbyrån — SCA Nutrition (HAPPY DOG), REG 2004, s. II-1001, punkt 20).
- 24 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken 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". Dessutom anges det i artikel 7.2 i samma förordning att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 25 Enligt rättspraxis utgör artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 hinder för att kännetecken eller upplysningar som avses i denna bestämmelse förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Bestämmelsen tjänar således ett syfte av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 27, och där angiven rättspraxis, och av den 27 november 2003 i mål T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyrån (Quick), REG 2003, s. II-5071, punkt 27).



- 26 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är dessutom de som, vid ett normalt användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt, eller genom att nämna en av varans eller tjänstens väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Således skall frågan huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga bedömas dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet, dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 38).
- 27 I det förevarande fallet anges i varumärkesansökan att de tjänster som avses är finansiella tjänster, utan närmare precisering. Även om det sökta varumärket består av engelska ord syftar det ortnamn (Munich) som förekommer i början av varumärket på en tysk stad. Dessutom utgör de övriga uttryck som varumärket består av, nämligen "financial" och "services", engelska, mycket vanliga ord som förekommer på ett flertal andra av gemenskapens språk i en liknande stavning. Under dessa omständigheter skall det konstateras att omsättningskretsen utgörs såväl av de engelskspråkiga genomsnittskonsumenterna inom gemenskapen som av genomsnittskonsumenter i andra språkregioner inom gemenskapen — särskilt tyska genomsnittskonsumenter — som åtminstone har grundkunskaper i engelska.
- 28 Under dessa omständigheter skall förstainstansrätten, vid tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, bedöma om det för omsättningskretsen föreligger ett direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande ordtecknet MunichFinancialServices och de tjänster avseende vilka ansökan om registrering avlogs, det vill säga finansiella tjänster som ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen.
- 29 Det skall påpekas att omsättningskretsen inte kommer att erfa några som helst svårigheter att tolka beståndsdelen FinancialServices i det sökta varumärket som en perfekt beskrivning på engelska av de finansiella tjänster som avses i varumärkesansökan.

30 Frågan är dock om den rent beskrivande karaktären hos beståndsdelen Financial-Services vid en helhetsbedömning av det sökta varumärket uppvägs av, för det första, tillägget Munich, för det andra, den påstått grammatiskt inkorrekta utformningen, och, för det tredje, den speciella stavningen.

31 Vad beträffar den omständigheten att det är det engelska namnet på staden München som används i kännetecknet, anser förstainstansrätten att detta inte hindrar omsättningskretsen från att omedelbart, och utan närmare eftertanke, förstå att det rör sig om den tyska staden.

32 Enligt rättspraxis föreligger det dessutom ett allmänintresse av att undvika ensamrätt beträffande tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget för de kategorier av varor som är föremål för ansökan om varumärkesregistrering, i synnerhet geografiska namn (domstolens 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 26, och förstainstansrättens dom av den 15 oktober 2003 i mål T-295/01, Nordmilch mot harmoniseringsbyrån (OLDENBURGER), REG 2003, s. II-4365, punkt 30). Ovannämnda rättspraxis är även tillämplig på tjänster.

33 Detta gäller särskilt på området för finansiella tjänster där ortsangivelser vanligtvis används och tolkas som en hänvisning till den plats där det företag som tillhandahåller tjänsterna är etablerat, och således den plats från vilken tjänsterna i princip tillhandahålls. Det är ovidkommande vilka andra betydelser som den geografiska angivelsen skulle kunna ha, eftersom det enligt rättspraxis är tillräckligt att åtminstone en av kännetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

34 I det förevarande fallet konstaterar förstainstansrätten att staden München är vida känd som ett betydelsefullt finansiellt centrum och betraktas som ett sådant av

omsättningskretsen. Detta konstaterades såväl av harmoniseringsbyråns granskare i beslutet av den 18 februari 2002 som av harmoniseringsbyrån i sin svarsinlägga. För övrigt ifrågasatte sökanden inte Münchens roll inom området för finansiella tjänster när sökanden under förhandlingen ombads att yttra sig på denna punkt.

- 35 Härav följer att överklagandenämnden hade fog för att anse att omsättningskretsen huvudsakligen kommer att uppfatta namnet på staden München följt av uttrycket FinancialServices som en geografisk angivelse av tjänsternas ursprungsort eller den ort från vilken de erbjuds. Den omständigheten att ordet Munich fogats till uttrycket FinancialServices kan således inte försvaga uttryckets beskrivande karaktär. Tvärtom förstärks den beskrivande karaktären därigenom, på grund av den viktiga funktion som denna stad fyller på området för finansiella tjänster.
- 36 Vad beträffar kännetecknets påstått grammatiskt inkorrekta utformning kan ett sådant förhållande, även om det antas att så är fallet, inte ändra den ovan angivna bedömningen av det omtvistade kännetecknet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 26, och av den 26 oktober 2000 i mål T-360/99, Community Concepts mot harmoniseringsbyrån (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 23).
- 37 Vad beträffar den speciella stavningen av det omtvistade kännetecknet, vilken består dels i att de tre orden som det består av har placerats bredvid varandra utan mellanrum, dels i att vart och ett av dessa tre ord inleds med en versal, konstaterar förstainstansrätten att stavningen i fråga inte utgör någon kreativ beståndsdel som gör att kännetecknet i dess helhet kan särskilja ett företags produkter från andra företags produkter (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 25). Den eventuella effekten av att orden placerats bredvid varandra utan mellanrum omintetgörs dessutom helt av den omständigheten att vart och ett av de tre orden som ordtecknet består av inleds

med en versal. Överklagandenämnden har således haft fog för sin bedömning att omsättningskretsen kommer att läsa, uppfatta och förstå ordtecknet MunichFinancialServices som Munich Financial Services (punkt 9 i det omtvistade beslutet).

- 38 Således saknas stöd för att slå fast att den omständigheten att ordet Munich har fogats till uttrycket FinancialServices innebär att ordtecknet MunichFinancialServices försetts med en ytterligare beståndsdel som medför att detta inte längre är rent beskrivande i förhållande till finansiella tjänster som erbjuds från München (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 26).
- 39 Det följer av det ovan anförda att det omtvistade ordtecknet gör det möjligt för omsättningskretsen att omedelbart och utan närmare eftertanke se ett konkret och direkt samband med de finansiella tjänster som erbjuds från München och som ingår i den kategori finansiella tjänster som avses i varumärkesansökan.
- 40 Ovanstående bedömning kan inte påverkas av sökandens argument att behovet av att beskrivande uttryck skall förbli fritt tillgängliga, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, endast föreligger när det finns ett tämligen klart och förutsebart behov hos konkurrenterna av att använda exakt det uttrycket för att beskriva egenskaper hos sina varor eller tjänster.
- 41 Förstainstansrätten erinrar om att det för att harmoniseringsbyrån skall kunna avslå en registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är nödvändigt att de kännetecken och upplysningar som varumärket utgörs av och som avses i denna bestämmelse faktiskt, vid tidpunkten för registreringsansökan, används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller egenskaper hos dessa varor eller tjänster. Det räcker, såsom framgår av själva ordalydelsen i bestämmelsen, att dessa kännetecken och upplysningar kan användas

för sådana ändamål. Ett kännetecken skall således nekas registrering med tillämpning av denna bestämmelse om det, i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

- 42 I det förevarande fallet råder det ingen som helst tvekan om att det omtvistade kännetecknet kan användas av andra aktörer inom finanssektorn som önskar visa att deras tjänster tillhandahålls från München. Såsom har angetts ovan utgör München ett av de mest betydelsefulla finansiella centrumen i Tyskland. Härvid påpekar förstainstansrätten att tjänstens geografiska ursprung är en egenskap som uttryckligen nämns i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Således skall sökandens argument underkännas.
- 43 Således hade överklagandenämnden fog för att anse att ordtecknet MunichFinancialServices är beskrivande för de finansiella tjänsterna i fråga.
- 44 Följaktligen skall sökandens enda grund underkännas, och talan kan således inte bifallas.

### **Rättegångskostnader**

- 45 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall svarandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 juni 2005.

Justitiesekreterare

H. Jung

Ordförande

M. Vilaras