

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 26 oktober 2000 \*

I mål T-345/99,

**Harbinger Corporation**, Atlanta, Georgia (Förenta staterna), företrätt av advokaterna R. Collin, M.-C. Mitchell och É. Logeais, Paris, delgivningsadress: advokatbyrå Decker och Braun, 16, avenue Marie-Thérèse, Luxemburg,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)**, företräd av J. Miranda de Sousa, chef för avdelningen för samordning av rättsavdelningen, och A. Di Carlo, samma avdelning, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: C. Gómez de la Cruz, kommissionens rättstjänst, Centre Wagner, Kirchberg,

svarande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 september 1999 (ärendet R 163/1998-3), genom vilket ansökan om registrering av uttrycket TRUSTEDLINK som gemenskapsvarumärke avsågs,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byrådirektören G. Herzig,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 2 december 1999,

med beaktande av den svarsinlägga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 25 februari 2000,

efter det muntliga förfarandet den 4 maj 2000,

följande

## Dom

### Bakgrund

- 1 Sökanden ingav den 29 mars 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad byrån).
- 2 Det kännetecken som ansökan avser är uttrycket TRUSTEDLINK.
- 3 Enligt den ansökan om ingavs av sökanden den 29 mars 1996 omfattas de varor och de tjänster, för vilka registrering begärts, av följande klasser i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg:

”Klass 9: Datorprogramvara för elektronisk handel, inkluderande elektroniska dokument, finansiella elektroniska dokument, sändning och mottagning av filer och transaktioner; programvara för kommunikation i elektronisk form och via e-post; nätverks- och Internetverktyg; program för åtkomst till nätverk, Internet och databaser, program för Internet- och nätverksapplikationer och programredskap för Internet och nätverk.

Klass 35: Företagskonsultation med avseende på användning av elektronik, teknik och tjänster; teknisk konsultation med avseende på teknik och tjänster för elektronisk handel (hjälp med företagsaffärsarbete eller -ledning eller med handelsfunktionerna i ett industri- eller handelsföretag).

Klass 38: Tjänster för integrering av programvara med syfte att integrera företagstillämpningssystem med teknik och tjänster för elektronisk handel; kommunikationstjänster för kommunikation med elektroniska dokument, finansiella elektroniska dokument, filer och transaktionsmeddelanden i elektroniska dokument, finansiella elektroniska dokument, filer och transaktionsmeddelanden i elektronisk handel.

Klass 41: Utbildningstjänster med avseende på teknik och tjänster för elektronisk handel.

Klass 42: Tjänster för hjälp till organisationer vid utnyttjande, utvidgning eller användning av teknik och tjänster för elektronisk handel; tekniska konsulttjänster med avseende på tekniker och tjänster för elektronisk handel, ej som direkt bistånd till verksamhet eller funktioner inom ett handelsföretag; datorprogrammering; datorprogrammering för integrering av programvara med syfte att integrera företagstillämpningssystem med teknik och tjänster för elektronisk handel.”

- 4 Genom beslut av den 18 augusti 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 ändrad lydelse, med motiveringen att kännetecknet TRUSTED-LINK saknade särskiljningsförmåga.

- 5 Den 8 oktober 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos byrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.
  
- 6 Överklagandet underställdes granskaren för omprövning i enlighet med artikel 60 i förordning nr 40/94.
  
- 7 Den 6 november 1998 överlämnades överklagandet till den tredje överklagandekammaren.
  
- 8 Överklagandet ogillades genom beslut av den 17 september 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet), med motiveringen att uttrycket TRUSTEDLINK saknar särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna och tjänsterna.

### Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— i första hand ändra eller ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— återförvisa ansökan om gemenskapsvarumärke till byrån för offentliggörande i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94,

— i andra hand fastställa att uttrycket TRUSTEDLINK är förenligt med artikel 7 i förordning nr 40/94 för följande varor och tjänster:

— affärs-”rådgivning”

— teknisk ”rådgivning”

— utbildning

— dataprogrammering

— för det fall det omtvistade beslutet ändras, återförvisa ansökan om gemenskapsvarumärke till byrån för offentliggörande i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94 för dessa varor och tjänster,

— förplikta byrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Byrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

II - 3532

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

- 11 Under sammanträdet återkallade sökanden sina yrkanden, såväl förstahandsyrkandet som andrahandsyrkandet, i den del de avsåg att ansökan om gemenskapsvarumärke skulle återförvisas till byrån för offentliggörande i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94. Detta noterades av förstainstansrätten.

### Rättslig bedömning

- 12 Till stöd för sina yrkanden har sökanden anfört två grunder, under vilka gjorts gällande att dels artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dels motiveringsskyldigheten har åsidosatts.

### Parternas argument

#### *Åsidosättandet av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94*

- 13 Enligt sökanden har överklagandenämnden gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att uttrycket TRUSTEDLINK inte kan anses särskilja sökandes varor och tjänster från andra företags varor och tjänster.

- 14 Sökanden anser att, vid tolkning av de olika absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 40/94, en helhetsbedömning borde göras, enligt vilken ett varumärke skall anses ha särskiljningsförmåga om det inte är deskriptivt och inte anses vara en sedvanlig beteckning för en vara eller en tjänst. Sökanden har gjort gällande att ett kännetecken är en sedvanlig beteckning eller en generisk benämning när det består av ett ord som följer av varans beskaffenhet eller funktion eller av ett språks regler eller traditioner. Ett kännetecken är deskriptivt när det beskriver varans eller tjänstens direkta och omedelbara användning. Vidare är ett kännetecken inte uteslutande deskriptivt om det består av ord som är deskriptiva eller som innehåller fantasielement. För att ett absolut hinder för registrering skall föreligga, skall kännetecknet följaktligen bestå uteslutande av ord som är deskriptiva eller som anses vara en sedvanlig beteckning.
- 15 Sökanden har dessutom påpekat att särskiljningsförmågan endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.
- 16 Vad beträffar ordet "trusted" har sökanden gjort gällande att detta inte vanligtvis används inom området för de berörda varorna och tjänsterna och att det inte är en upplysning om nämnda varors eller tjänsters huvudsakliga kvalitet eller ursprung. Samma resonemang kan tillämpas på ordet "link", som inte är en generisk benämning inom informationstekniken.
- 17 Enligt sökanden utgör den omständigheten att uttrycket TRUSTEDLINK har registrerats i Förenta Staterna som varumärke, ett bevis för att ordet "link" inte är en sedvanlig benämning för de berörda varorna och tjänsterna.
- 18 Sökanden har anfört att kombinationen av orden "trusted" och "link" för att beskriva de berörda varorna och tjänsterna är ett fullständigt godtyckligt val, eftersom uttrycket TRUSTEDLINK inte finns i några ordböcker. Vidare består inte ordet uteslutande av en sedvanlig beteckning eller av deskriptiva ord.



Slutligen har sökanden anfört att denna kombination av ord skulle kunna användas för en mängd andra varor och tjänster än dem som förekommer inom informationstekniken.

- 19 Sökanden har framhållit att de berörda varorna och tjänsterna är avsedda för kunniga kunder, för vilka risken för oklarhet är betydligt mindre än för den genomsnittlige konsumenten.
- 20 Sökanden har även påpekat att uttrycket TRUSTEDLINK på sin höjd kan påminna om den garanti som erbjuds ett företag vid skapandet av en internetsida för att genomföra affärsmässiga transaktioner, utan att det beskriver varorna eller tjänsterna eller deras huvudsakliga kvalitet.
- 21 Under förhandlingen har sökanden vidare gjort gällande att byråns bedömning av särskiljningsförmåga för kännetecknen bestående av ordet "link" inte är samstämmig.
- 22 Den har slutligen vidhållit sitt yrkande i andra hand om att uttrycket TRUSTEDLINK skall anses vara förenligt med artikel 7 i förordning nr 40/94 för vissa av de berörda varorna och tjänsterna, nämligen de som angivits i dess ansökan av den 29 mars 1996 och som kan hänföras till klasserna 35, 38, 41 och 42.
- 23 Byrån har bestritt sökandens argument att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte skulle ha ett eget tillämpningsområde.
- 24 Den har påpekat att ett kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i den ovannämnda artikel 7 inte kan anses utgöra ett

varumärke, eftersom allmänheten inte uppfattar det som ett sådant (med undantag av om särskiljningsförmåga har erhållits till följd av varumärkets användning). Ett sådant kännetecken kan nämligen inte utgöra en symbol som gör att varorna och tjänsterna sammankopplas med det företag som tillverkar eller tillhandahåller dem.

- 25 Enligt byrån saknar ett kännetecken särskiljningsförmåga om det endast ger upplysningar om de berörda varornas eller tjänsternas kvalitet eller beskaffenhet. Byrån anser att för att ett kännetecken skall anses ha särskiljningsförmåga, skall det först och främst kunna särskilja företaget från dess konkurrenter och inte upplysa allmänheten om varorna och tjänsterna.
- 26 Byrån anser att ett stort antal konsumenter förknippar ordet "link" med Internet och dess största nät, World Wide Web. Internet utgörs nämligen av ett stort antal datorer och terminaler som är sammankopplade med varandra, och World Wide Web består av ett antal grafiska och multimedietekniska sidor som är kopplade till varandra genom hypertextlänkar. Ordet "link" är nämligen det enda tillgängliga ordet för att beskriva den tekniska egenskap som är nödvändig för denna kommunikationsteknik.
- 27 Ordet "trusted" anger dessutom bara en egenskap som är önskvärd inom all koppling inom området för telekommunikation i allmänhet och särskilt vad gäller elektronisk handel. Dess sammankoppling med ordet "link" ändrar inte den omständigheten att det sistnämnda ordet saknar särskiljningsförmåga. Under dessa omständigheter möjliggör inte en kombination av "trusted" och "link" att sökandens varor och tjänster kan särskiljas från andra företags varor och tjänster.
- 28 Vad gäller den omständigheten att uttrycket TRUSTEDLINK har registrerats som varumärke i Förenta Staterna, har byrån gjort gällande att en registrering som

erhållits i ett land utanför gemenskapen, men med tillämpning av liknande bestämmelser med avseende på absoluta registreringshinder och vars språk är detsamma som det begärda varumärkets språk, kan beaktas som ett tecken på att det inte föreligger några absoluta registreringshinder. Byrån är emellertid inte bunden av en sådan registrering.

- 29 Byrån har slutligen anfört att de argument som här framförts skall avse sökandens yrkande i andra hand.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 30 Sökanden har hävdad att de olika absoluta hinder för registrering som föreskrivs i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 40/94 borde bli föremål för en helhetsbedömning, enligt vilken ett varumärke skall anses ha särskiljningsförmåga om det varken är deskriptivt (c) eller anses vara en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (d).
- 31 Denna argumentation kan inte godtas. Såsom byrån mycket riktigt har påpekat har vart och ett av de absoluta registreringshindren som hänförs till att ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga, är deskriptivt eller anses vara en sedvanlig beteckning, ett tillämpningsområde och är inte beroende av varandra, men utesluter inte heller varandra. 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 förhindra att kännetecknet registreras som gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot BHIM, BABY-DRY, REG 2000, s. II-2383, punkt 29, och av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot BHIM,

COMPANYLINE, REG 2000, s. II-1, punkt 30). Även om dessa hinder kan tillämpas separat, kan de även bli föremål för en gemensam tillämpning.

- 32 Under dessa omständigheter skall det undersökas om kännetecknet TRUSTED-LINK saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.
- 33 I detta hänseende skall det påpekas att 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 (se domen i det ovannämnda målet BABY-DRY, punkt 20).
- 34 Det förevarande kännetecknet består uteslutande av orden "trusted" och "link", och båda två utgörs av en sedvanlig beteckning i engelskspråkiga länder inom och utanför gemenskapen.
- 35 Ordet "link" betyder det som kopplar samman. Det har en särskild betydelse inom informationstekniken, eftersom det särskilt avser de länkar som sammankopplar olika dataservrar på Internet. Internet, och särskilt World Wide Web, är inget annat än ett stort nät för elektronisk överföring av data, vilket utgörs av länkar som sammankopplar olika servrar eller leder vidare till en annan sida i samma dokument. Ordet "link" skall i detta sammanhang anses vara en generisk benämning. Ordet "link" är nämligen ett av de få tillgängliga ord som beskriver den tekniska egenskap som är nödvändig för denna kommunikationsteknik. Dess

särskilda betydelse är dessutom klar även för icke engelsktalande personer, liksom naturligtvis även för specialister inom informationstekniken.

- 36 Kännetecknet TRUSTEDLINK betyder sålunda en pålitlig länk eller en länk som man kan lita på. Kombinationen av "trusted" och "link", skrivna som två eller ett ord, beskriver endast den kvalitet som önskas för en länk, i detta fall pålitlighet. Det omtvistade kännetecknet består sålunda av två ord, varav ett är en generisk benämning som endast beskriver den tekniska egenskap som är nödvändig för elektronisk handel och det andra anger den önskade kvaliteten.
- 37 Den omständigheten att de har fogats samman, utan någon grafisk eller semantisk ändring, utgör inte något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Det förhållandet att uttrycket TRUSTEDLINK inte återges i någon ordbok, kan inte i sig — vare sig det skrivs som ett enda ord eller inte — på något sätt ändra denna uppfattning (domen i det ovan nämnda målet COMPANYLINE, punkt 26).
- 38 Härav följer att kännetecknet TRUSTEDLINK saknar särskiljningsförmåga.
- 39 Det skall påpekas att sökandens andrahandsyrkande, att uttrycket TRUSTEDLINK skall anses förenligt med artikel 7 i förordning nr 40/94 för de varor och tjänster som angivits i registreringsansökan och som omfattas av klasserna 35, 38, 41 och 42, skall ogillas på samma grunder som de ovan angivna. Bedömningen av ett absolut hinder för registrering, på grund av att det inte

föreligger någon särskiljningsförmåga, skall vara densamma, eftersom alla varor och tjänster för vilka registrering begärs avser elektronisk handel.

- 40 Vad beträffar sökandens påstående att byrån har registrerat kännetecknen som innehåller ordet "link" som gemenskapsvarumärke, är det tillräckligt att konstatera att sökanden inte har visat att det rörde sig om kännetecknen eller omständigheter som kan jämföras med dem i det förevarande målet. Byrån har dessutom gjort gällande att det rörde sig om figurmärken. Följaktligen kan inte heller detta argument godtas.
- 41 Vad gäller sökandens påstående att uttrycket TRUSTEDLINK har registrerats som varumärke i Förenta staterna, vilket enligt denne skulle utgöra ett bevis för att ordet har särskiljningsförmåga, skall det erinras om förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot BHIM (formen på en tvål), (REG 2000, s. II-265), punkterna 60—63. Förstainstansrätten konstaterade i denna dom att gemenskapsvarumärket enligt första övervägandet i förordning nr 40/94 har till syfte att möjliggöra för företagen att "särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser" och att "de registreringar som redan ägt rum i vissa medlemsstater [således utgör] en omständighet som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke". Det framgår av denna dom att en nationell registrering inte är bindande för byrån, och det skall följlaktligen konstateras att överklagandenämnden inte har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att anse att den inte är bunden av den registrering som skett i Förenta Staterna.
- 42 Härav följer att överklagandenämnden med rätta har bekräftat att uttrycket TRUSTEDLINK inte kan utgöra ett gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 43 Talan kan följlaktligen inte vinna bifall på den första grunden.

*Åsidosättandet av motiveringsskyldigheten*

Parternas argument

- 44 Sökanden förebrår överklagandenämnden för att ha åsidosatt sin motiveringsskyldighet i den mån den har underlåtit dels att motivera sin analys vad gäller samtliga klasser av varor och tjänster, för vilka skydd har begärts, dels att ange i vilka medlemsstater invändningen om brist på särskiljningsförmåga tillämpas.
- 45 Byrån har påpekat att överklagandenämnden har analyserat särskiljningsförmågan för kännetecknet TRUSTEDLINK med beaktande av samtliga klasser för de varor och tjänster som angivits i ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 46 Byrån har dessutom påpekat att det i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs att "punkt 1 skall gälla utan hinder av att ogiltighetsgrunderna existerar i endast en del av gemenskapen".

Förstainstansrättens bedömning

- 47 Det framgår för det första av överklagandenämndens beslut att de rättsliga fakta och omständigheter som den beaktat för att motivera att uttrycket TRUSTEDLINK saknar särskiljningsförmåga, har tillämpats på samtliga klasser för de varor och tjänster för vilka registrering har begärts.

- 48 För det andra skall det erinras om att enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 är det tillräckligt om det föreligger ett absolut hinder för registrering i en del av gemenskapen för att artikel 7.1 i skall tillämpas. I detta fall är det omtvistade beslutet grundat på den omständigheten att uttrycket TRUSTEDLINK inte kan erhålla skydd inom engelsktalande områden.
- 49 Följaktligen kan talan inte vinna bifall på den grunden att motiveringskyldigheten har åsidosatts.
- 50 Härav följer att talan skall ogillas.

### Rättegångskostnader

- 51 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 (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.**

Tiili

Moura Ramos

Mengozi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 oktober 2000.

H. Jung

Justitiesekreterare

P. Mengozzi

Ordförande