

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 3 oktober 2001 *

I mål T-140/00,

Zapf Creation AG, Rödental (Tyskland), företrätt av advokaten A. Kockläuner,
med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företräd av D. Schennen, A. von Mühlendahl och C. Røhl Søberg,
samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 21 mars 2000 (ärende R 348/1999-3) angående en ansökan om registrering av ordkombinationen New Born Baby såsom gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 maj 2000,

med hänsyn till svaromålet som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 augusti 2000,

med hänsyn till de handlingar som med svarandens tillåtelse ingavs till förstainstansrätten av sökanden vid den muntliga förhandlingen den 8 mars 2001,

efter denna muntliga förhandling,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 6 oktober 1997 ingav sökanden, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärket (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är ordkombinationen New Born Baby.
- 3 De produkter som registreringsansökan avser omfattas av klass 28, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Leksaksdockor och tillbehör till dessa dockor i form av leksaker.”
- 4 Genom beslut av den 6 maj 1999 avslag granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i rådets förordning nr 40/94 med motiveringen att kännetecknet New Born Baby var beskrivande i förhållande till de berörda produkterna och helt saknade särskiljningsförmåga.

- 5 Den 22 juni 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 6 Genom beslut av den 21 mars 2000 ogillade tredje överklagandenämnden överklagandet (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).
- 7 Sammanfattningsvis ansåg överklagandenämnden att granskaren hade stöd för sin tillämpning i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 9 Vid den muntliga förhandlingen har sökanden även yrkat att förstainstansrätten i andra hand skall ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den del det bekräftar beslutet att avslå registreringsansökan för de andra produkterna som inte består av leksaksdockor föreställande babyar som inte är äldre än 28 dagar.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättsfrågan

11 Sökanden har anfört tre grunder i sak som avser att artikel 7.1 c och artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts och att tidigare nationella registreringar inte har beaktats, samt en formell grund som avser att rätten till försvar har åsidosatts.

Huruvida artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

12 Sökanden har gjort gällande att registrering av ett varumärke endast kan vägras på grundval av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om det finns ett krav på att kännetecknet i fråga skall hållas tillgängligt för andra. Sökanden har anfört att

förekomsten av ett sådant krav endast kan fastställas genom att konkurrenternas nuvarande eller eventuella framtida användning av det ifrågavarande kännetecknet beaktas.

- 13 Enligt sökanden har det inte visats att dess konkurrenter för närvarande använder ordkombinationen New Born Baby för att beteckna produkter i klass 28.
- 14 Sökanden har vidare hävdats att ett sådant krav på tillgänglighet inte heller föreligger avseende framtida användning. Sökanden har nämligen gjort gällande att det i detta fall rör sig om ett nyskapat kännetecken som inte förekommer i någon ordbok, och att frågan huruvida det är ovanligt eller iögonfallande inte behöver beröras. Sökanden har vidare angivit att dennes konkurrenter har möjlighet att använda ett stort antal andra uttryck. Enligt sökanden har uttrycken "NEW BABY", "NEO BABY", "NEWBORN" och "NEWBORNS" registrerats eller åtminstone varit föremål för en ansökan om registrering.
- 15 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får varumärken inte registreras som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln bland annat visar varornas art, kvalitet eller avsedda användning.
- 16 Harmoniseringsbyrån har påpekat beträffande sökandens argument angående kravet på tillgänglighet att detta krav inte i sig utgör ett absolut registreringshinder eller en inneboende begränsning av registreringshindren som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har anfört att det snarare bör göras en objektiv bedömning i syfte att fastställa huruvida kännetecknet, för vilket registrering har begärts, är beskrivande i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna.

- 17 Enligt harmoniseringsbyrån har ordkombinationen New Born Baby i det förevarande fallet utan någon tvetydighet betydelsen nyfödd baby för en engelsktalande som är representativ för målgruppen, vilken består av personer som vill köpa leksaker, oberoende av om den utgör en tautologi eller ej.
- 18 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att de produkter som omfattas av ansökan om varumärkesregistrering, det vill säga leksaksdockor och tillbehör till dessa dockor i form av leksaker, omfattar sådana dockor som föreställer nyfödda babyar och som har kroppar som fungerar som en riktig baby. Enligt harmoniseringsbyrån består varumärket därför endast av uppgifter som visar produkternas art (och kvaliteter) såvitt avser leksaksdockor, och deras avsedda användning såvitt avser tillbehör till dessa dockor.
- 19 Harmoniseringsbyrån har hävdad att kännetecknet New Born Baby således är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, åtminstone i de engelskspråkiga medlemsstaterna, för samtliga de produkter som omfattas av ansökan om varumärkesregistrering. Härav har den kommit till slutsatsen att i enlighet med artikel 7.2 i förordning nr 40/94 skall ansökan om registrering såsom gemenskapsvarumärke avslås.
- 20 Harmoniseringsbyrån har erinrat om förstainstansrättens rättspraxis (dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån, COMPANY-LINE, REG 2000, s. II-1, punkt 26) och har framhållit att denna uppfattning inte på något sätt ändras av det förhållandet att det ifrågavarande kännetecknet, oavsett om det skrivs som ett enda ord eller inte, inte återges i någon ordbok.

Förstainstansrättens bedömning

- 21 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken som endast består av kännetecknen 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”.

- 22 Förstainstansrätten skall dessutom pröva de absoluta registreringshindren, som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, i förhållande till de varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan.
- 23 I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges för övrigt att punkt 1 ”skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
- 24 Vad avser leksaksdockorna har överklagandenämnden i punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet endast konstaterat att ordkombinationen New Born Baby betyder nyfödd baby och att ”den berörda allmänheten som konfronteras med det varumärke som ansökan avser kommer att, med hänsyn till det helhetsintryck som detta ger, omedelbart och utan ytterligare analys förstå att leksaksdockorna har den särskilda egenskapen att de föreställer nyfödda babyar”.
- 25 Om det i detta avseende antas att kännetecknet New Born Baby skulle kunna anses som beskrivande i förhållande till de dockor som det avser, är detta övervägande inte tillräckligt för att fastställa att det ifrågasatta kännetecknet beskriver själva dockorna.
- 26 Ett kännetecken som beskriver det som en leksak föreställer kan endast anses beskriva denna leksak om målgruppen vid beslutet att köpa den likställer denna leksak med det som den föreställer. Det ifrågasatta beslutet innehåller inte något

sådant konstaterande. Det kan vidare konstateras att harmoniseringsbyrån varken i sitt svaromål eller i sina svar på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen har hävdat att målgruppen, det vill säga personer som vill köpa leksaker, hade en sådan uppfattning av de ifrågavarande varorna.

27 Överklagandenämnden har således inte visat att målgruppen omedelbart och utan ytterligare eftertanke förstod att kännetecknet New Born Baby utvisar en kvalitet eller en annan beskaffenhet hos leksaksdockorna.

28 Vad avser tillbehören till dockor i form av leksaker, har överklagandenämnden i punkt 20 i det ifrågasatta beslutet konstaterat att ”den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kommer att förstå att de produkter som omfattas av ansökan, i det förevarande fallet tillbehör till dockor i form av leksaker, har den särskilda egenskapen att föreställa nyfödda babyar”.

29 Dessa argument kan inte godtas. Tillbehör till dockor i form av leksaker föreställer inte nyfödda barn utan andra föremål såsom kläder eller skor i miniatyr.

30 Överklagandenämnden har vidare i slutet av punkt 20 i det ifrågasatta beslutet konstaterat att ”vad avser tillbehören innehåller ansökan en uppgift som beskriver den avsedda användningen, eftersom dessa tillbehör har framtagits speciellt för denna typ av dockor”.

31 Förstainstansrätten konstaterar i detta avseende att tillbehör till dockor i form av leksaker inte är avsedda för nyfödda babyar. Dessa kan varken leka med dockor eller, *a fortiori*, hantera tillbehör till dockor. Även om det antas att ordkombi-

nationen New Born Baby är beskrivande i förhållande till leksaksdockor och att de ovannämnda tillbehören är avsedda för dessa dockor, går det för övrigt inte att dra slutsatsen att det för målgruppen finns ett direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande kännetecknet och dessa tillbehör. Det förhållandet att en produkt är avsedd att utgöra tillbehör till en annan produkt, i förhållande till vilken kännetecknet i fråga är beskrivande, är i sig inte tillräckligt för att detta kännetecken skall anses beskrivande i förhållande till tillbehöret.

- 32 Förstainstansrätten konstaterar således att ordkombinationen New Born Baby varken utvisar kvaliteten, den avsedda användningen eller någon annan egenskap hos tillbehören till dockor i form av leksaker.
- 33 Av detta följer att talan skall bifallas på den grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 34 Sökanden har erinrat om att enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. Sökanden anser att det följer av användningen av ordet saknar att om ett kännetecken har särskiljningsförmåga, om än så liten, räcker det för att inte tillämpa detta registreringshinder.

- 35 Sökanden har hävdad att kännetecknet New Born Baby utgör en "ovanlig nyskapelse" bestående av ett språkvidrigt uttryck som målgruppen enkelt kan komma ihåg och som av denna anledning kan särpräglade sökandens produkter och särskilja dem från andra produkter av annat ursprung.
- 36 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att kombinationen av orden new, born och baby enbart består av beskrivande uppgifter och att det saknas någon beståndsdel som medför att ordkombinationen, som helhet, kan särskilja sökandens produkter från produkter som härrör från andra företag. Harmoniseringsbyrån anser således att ordkombinationen i fråga helt saknar särskiljningsförmåga och att den därför inte får registreras som gemenskapsvarumärke.

Förstainstansrättens bedömning

- 37 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.
- 38 Förstainstansrätten skall således pröva ett känneteckens särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan.
- 39 Överklagandenämnden har i det förevarande fallet i punkt 24 i det ifrågasatta beslutet härlett kännetecknets bristande särskiljningsförmåga från dess beskrivande karaktär, och därvid enbart konstaterat att det saknar "inslag av fantasi".
- 40 Såsom förstainstansrätten har konstaterat ovan har överklagandenämnden felaktigt ansett att det ifrågasatta kännetecknet omfattas av förbudet i

artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Följaktligen kan överklagandens resonemang angående artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte godtas, eftersom det grundar sig på denna felaktiga rättstillämpning.

- 41 Vidare följer det av förstainstansrättens rättspraxis att avsaknaden av särskiljningsförmåga inte kan framgå av det enkla konstaterandet i det ifrågasatta beslutet att det saknas inslag av fantasi (dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån, CINE ACTION, REG 2001, s. II-379, punkt 31, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån, CINE COMEDY, REG 2001, s. II-397, punkt 31).
- 42 Av detta följer att talan skall vinna bifall på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 43 Av det ovanstående följer att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att pröva de andra grunderna som har anförts av sökanden.

Rättegångskostnader

- 44 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har tappat målet och skall därför förpliktas att bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Beslutet av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 21 mars 2000 (ärende R 348/1999-3) ogiltigförklaras.
- 2) Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad samt ersätta sökandens rättegångskostnad.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 oktober 2001.

H. Jung

P. Mengozzi

Justitiesekreterare

Ordförande