

TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRÅN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)
FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 14 juni 2001 *

I de förenade målen T-357/99 och T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, Salzburg (Österrike), företrätt av advokaterna
H.G. Zeiner och B. Heaman-Dunn, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företräd av S. Bonne, A. von Mühlendahl och E. Joly, samtliga i
egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

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

* Rättegångsspråk: tyska.

(varumärken, mönster och modeller) den 21 november 1999 (ärendena R 351/1999-3 och R 352/1999-3), genom vilka ansökningar om registrering av uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS som gemenskapsvarumärken avsågs,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med beaktande av de ansökningar som ingavs till förstainstansrättens kansli den 22 december 1999,

med beaktande av de svaromål som gavs in till förstainstansrättens kansli den 24 mars 2000,

med beaktande av att förevarande mål förenats enligt artikel 50 i rättegångsreglerna för förstainstansrätten vad gäller det muntliga förfarandet och domen,

efter det muntliga förfarandet den 8 mars 2001,

II - 1708

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 28 januari 1997 ingav sökanden två ansökningar om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad 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 dess ändrade lydelse.
- 2 De varumärken som registreringsansökningarna avser är uttrycken UNIVERSAL-TELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.
- 3 De varor och tjänster som de två ovannämnda registreringsansökningarna avser omfattas av klasserna 9, 16, 41 och 42 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

”Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;

magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.

Klass 16: Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass 41: Förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar.

Klass 42: Redigering av texter.”

- 4 I meddelanden av den 2 mars 1998 underrättade granskaren sökanden om att det för denne framstod som om uttrycken i fråga inte kunde registreras eftersom de endast var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning för följande varor och tjänster: ”inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt cd-romskivor (klass 9), trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar (klass 16), förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar (klass 41), och redigering av texter (klass 42)”.

- 5 Genom beslut av den 23 april 1999 avslog granskaren ansökningarna när det gällde de varor och tjänster som angivits i punkten ovan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 på de skäl som hade angivits i meddelandena av den 2 mars 1998.
- 6 Den 23 juni 1999 överklagade sökanden granskarens två beslut om delvis avslag till harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 7 Överklagandena ogillades av tredje överklagandenämnden genom två beslut av den 21 oktober 1999 (nedan kallade de omtvistade besluten), som delgavs sökanden den 26 oktober 1999.
- 8 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att de ifrågavarande uttrycken när det gällde de aktuella varorna och tjänsterna var beskrivande i den tysktalande delen av gemenskapen och att de saknade särskiljningsförmåga.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ändra de omtvistade besluten så att det inte finns något registreringshinder enligt artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 mot registrering av UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS som gemenskapsvarumärken,

- i andra hand ogiltigförklara de omtvistade besluten, och

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Åsidosättande av artikel 7.1 c i denna förordning skall provas först.

Parternas argument

12 Sökanden har hänvisat till artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och hävdar att uttrycken i fråga kan registreras eftersom de inte uteslutande har en sådan beskrivande karaktär som avses i denna artikel.

- 13 Sökanden har gjort gällande att det av konsumenterna krävs en viss intellektuell ansträngning för att överföra budskapet i de omtvistade uttrycken till en rationell upplysning, mot bakgrund särskilt av uttryckens längd.

- 14 Sökanden har hävdad att de ifrågavarande uttrycken består av en kombination av ord som utgör ett nytt ord utan någon uppenbar betydelse. Sökanden har hävdad att mot bakgrund av de åtskilliga tolkningsmöjligheterna av dessa ord kan deras beståndsdelar inte ge dem en uteslutande beskrivande karaktär.

- 15 Vidare föreligger det inget krav på tillgänglighet i förevarande fall, eftersom ingen konkurrent behöver använda kombinationerna av ord UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Eventuella konkurrenter berövas inte rätten att använda motsvarande beskrivande ord som hänvisar till deras varors och tjänsters art eller egenskaper i sin ursprungliga form, men behöver för den skull inte använda uttrycken i fråga med tanke på deras längd och ganska hårda klang.

- 16 Sökanden har också betonat att harmoniseringsbyrån har godtagit att dessa uttryck är neologismer. De kan därför inte anses som generiska kännetecken eftersom de såsom neologismer inte är kända för konsumenterna. Dessutom finns det enligt sökanden inte något som talar för att de ifrågavarande kännetecknen i framtiden kommer att användas som beskrivande upplysningar.

- 17 Sökanden har dragit slutsatsen att de ifrågasatta besluten saknar rättslig grund och att de inte överensstämmer med harmoniseringsbyråns praxis.

- 18 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att syftet med det registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är behovet av att bevara vissa ord för den fria konkurrensen. Harmoniseringsbyrån anser att enligt lagstiftaren skall kännetecknen som är uteslutande beskrivande i enlighet med denna bestämmelse inte registreras, eftersom lagstiftaren anser att sådana kännetecken, på grund av sina egenskaper, inte är ägnade att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
- 19 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämndens tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 överensstämmer med såväl denna bestämmelses anda som dess ordalydelse och att principerna för bedömningen av de ifrågavarande uttryckens beskrivande karaktär har tillämpats på ett riktigt sätt.
- 20 Harmoniseringsbyrån har anfört att ordet "UNIVERSAL" betyder universell, omfattande och omfattningsrik och att det när det gäller de ifrågavarande varorna och tjänsterna preciserar och förstärker orden "TELEFONBUCH" (telefonkatalog) och "KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS" (kommunikationskatalog) som ingår i de två uttrycken i fråga. Sökanden har dessutom inte motiverat sin ståndpunkt att uttrycken kan tolkas på olika sätt, eftersom sökanden inte har gett exempel på några andra möjliga betydelser för dessa uttryck än dem som harmoniseringsbyrån har angett.
- 21 Harmoniseringsbyrån har hävdats att de gjorda kombinationerna av orden inte är konstruerade på något ovanligt sätt eller i strid med grammatiska regler i det tyska språket. För övrigt utgör den av sökanden påstådda längden och uttalssvårigheten för uttrycken i fråga inte något hinder för den omedelbara uppfattningen av deras betydelse, eftersom de tysktalande konsumenterna är vana vid att så långa ord används. Harmoniseringsbyrån har dragit slutsatsen att uttrycken i fråga har bedömts helt riktigt som uteslutande beskrivande. Harmoniseringsbyrån ställer sig vidare avvisande till sökandens påstående att de omtvistade besluten inte överensstämmer med dess praxis.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får inte "[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" registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 23 De kännetecken som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är sådana som endast definierar eller utpekar varan eller tjänsten med utgångspunkt från dess karaktär, egenskaper, kvalitet eller avsedda användning och som inte kan fylla varumärkets huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung och därigenom möjliggöra för de konsumenterna som köper den att köpa den igen, om varan eller tjänsten visar sig vara bra, eller att undvika den, om den visar sig vara dålig.
- 24 De absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkterna 20 och 21).
- 25 I förevarande fall skall den eventuellt beskrivande karaktären i uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS bedömas i förhållande till "inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt cd-romskivor (klass 9)", "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar (klass 16)", "förlagsverksamhet, speciellt

utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar (klass 41)”, och ”redigering av texter (klass 42)”.

- 26 ”[I]nspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt cd-romskivor” och ”trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar” omfattar olika varusorter som kan innefatta telefonkataloger eller kommunikationskataloger, antingen i elektronisk form eller i pappersversion. När det gäller tjänster som ”förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar” och ”redigering av texter”, avser de skapandet och utarbetandet av ovannämnda varor, särskilt varor i pappersversion som ingår i klass 16 i Nice-överenskommelsen.
- 27 Uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS betyder på tyska universell telefonkatalog respektive universell kommunikationskatalog. Dessa två uttryck är riktigt uppbyggda enligt tyska grammatiska regler och består av vanliga tyska ord.
- 28 Kombinationerna av ord, som ”telefonbuch” och ”kommunikationsverzeichnis”, kan anses som beskrivande för de ifrågavarande varorna och tjänsterna eftersom de visar varornas art och tjänsternas avsedda användning. Det skall därefter bedömas om de ifrågavarande uttrycken, när adjektivet ”universal” läggs till, skall anses som uteslutande beskrivande för telefonkataloger och kommunikationskataloger som är universella eller om detta adjektiv däremot innebär en ytterligare beståndsdel som gör att registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är tillämpligt.
- 29 Såsom domstolen, angående tecken som kan visa varors geografiska ursprung, fastställde i sin dom av den 4 maj 1999 i målen C-108/97 och 109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkterna 30 och 31, skall det

bedömas om ett beskrivande kännetecken för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå.

- 30 Även om universella telefonkataloger och kommunikationskataloger, som innehåller samtliga uppgifter på global nivå, inte finns på marknaden för närvarande, är det mycket möjligt att de kommer att finnas i en nära framtid, antingen i pappersversion eller i elektronisk form. Under alla förhållanden kan uttrycken "UNIVERSALTELEFONBUCH" och "UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS" redan nu utpeka kataloger som universellt, det vill säga fullständigt, täcker eller gör anspråk på att täcka ett helt område (regionalt, nationellt eller övernationellt) eller en hel sektor (yrkesmässig eller social).
- 31 Av det ovan anförda följer således att uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS gör det möjligt för den berörda allmänheten, i detta fall normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta tysktalande genomsnittskonsumenter, att omedelbart, och utan vidare reflexion, faktiskt och direkt associera till de varor och tjänster som avses med de omtvistade ansökningarna om registrering av varumärken. För övrigt ändrar inte den omständigheten att uttrycken är neologismer på något sätt denna bedömning.
- 32 När det gäller sökandens påstående att de omtvistade besluten inte överensstämmer med harmoniseringsbyråns praxis är det tillräckligt att konstatera att sökanden inte har visat att den praxis som den hänvisar till avser kännetecken eller situationer som är jämförbara med dem i detta mål.
- 33 Av det anförda följer att det var med rätta som överklagandenämnden ansåg att uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS i den tysktalande delen av gemenskapen har en rent

beskrivande karaktär för de varor och tjänster för vilka ansökningarna om registrering avslogs i enlighet med artikel 7.1 c och 7.2 i förordning nr 40/94.

- 34 Yrkandena i första hand om ändring och i andra hand om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten skall i enlighet med artikel 7.1 c lämnas utan bifall.
- 35 Det skall erinras om att det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domen i det ovannämnda målet BABY-DRY, punkt 29). Eftersom förstainstansrätten ovan har kommit fram till att det registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är tillämpligt i förevarande fall, saknas skäl att pröva grunden om åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.
- 36 Mot bakgrund av det ovan anförda skall talan inte vinna bifall i något av de två målen.

Rättegångskostnader

- 37 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 bifällas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

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

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 juni 2001.

H. Jung

P. Mengozzi