

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 7 juni 2001 *

I mål T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), Köln (Tyskland), företrätt av advokaten S. von Petersdorff-Campen, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av D. Schennen och S. Bonne, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 15 oktober 1999 (ärende R 19/1999-1), angående registreringen av ordet EuroHealth som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden A.W.H. Meij samt domarna A. Potocki och J. Pirrung,
justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 24 december 1999,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 21 mars 2000,

efter det muntliga förfarandet den 30 november 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 26 juni 1996 ingav sökanden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s 1; svensk

specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan om gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg är ordet EuroHealth.
- 3 De tjänster som registreringsansökan avsåg rör "försäkringsverksamhet, finansiella tjänster", som omfattas av klass 36 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
- 4 I beslut av den 13 november 1998 avslag granskaren ansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att det ifrågavarande ordet saknade särskiljningsförmåga.
- 5 Den 6 januari 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 6 Överklagandet ogillades genom beslut av första överklagandenämnden den 15 oktober 1999 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Beslutet delgavs sökanden den 25 oktober 1999.
- 7 Överklagandenämnden ansåg att trots att granskarens beslut enbart grundade sig på artiklarna 7.1 b och 7.2 i förordning nr 40/94 skulle även artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 tillämpas i det förevarande fallet.

Parternas yrkanden

- 8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- i första hand ändra det omtvistade beslutet och förelägga harmoniseringsbyrån att offentliggöra ordet EuroHealth i tidningen om gemenskapsvarumärken såsom gemenskapsvarumärke för de tjänster enligt klass 36 som avsågs i registreringsansökan,
 - i andra hand ogiltigförklara det överklagade beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Yrkandet att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att offentliggöra ansökan om varumärket EuroHealth

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94 offentliggöra ansökan om det berörda varumärket i tidningen om gemenskapsvarumärken.

- 11 Enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är harmoniseringsbyrån skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens 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 (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkt 53). Detta yrkande kan således inte upptas till sakprövning.

Förstahandsyrkandet om ändring av det ifrågasatta beslutet och andrahandsyrkandet om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet på grund av ett åsidosättande av artikel 7.1 i förordning nr 40/94

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

Parternas argument

- 12 Sökanden har gjort gällande att såväl de ord som tillsammans utgör ordet EuroHealth som detta ord i sig kan ge upphov till flera olika tolkningar, vilka dock fordrar vissa intellektuella slutledningar.

- 13 Sökanden har därefter påstått att kravet på tillgänglighet, som enligt denne utgör grunden för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, måste föreligga i det konkreta fallet. Det ifrågasatta beslutet grundar sig emellertid på en abstrakt bedömning av kravet på tillgänglighet, vilket ökar risken för att ansökningar om varumärke avslås av enbart spekulativa skäl.
- 14 Dessutom har harmoniseringsbyrån i det ifrågasatta beslutet inte beaktat artikel 12 b i förordning nr 40/94, som har till syfte att säkerställa att ett kännetecken som består av en förkortning eller en förvanskning av en beskrivande beteckning skall kunna registreras utan att de som använder den ifrågavarande beteckningen skall behöva frukta att denna användning ifrågasätts av innehavaren av gemenskapsvarumärket.
- 15 Sökanden har vidare gjort gällande att harmoniseringsbyrån inte har beaktat den praxis som tillämpas av nationella varumärkesmyndigheter i medlemsstaterna, särskilt de nationella myndigheterna i den engelskspråkiga delen av gemenskapen — det vill säga Irland och Förenade kungariket — vilka har registrerat många varumärken som innehåller ordet Euro. Dessutom visar harmoniseringsbyråns granskningsrapporter att de nationella myndigheterna har registrerat ordkännetecken såsom varumärken där ordet Euro, som beträffande det förevarande kännetecknet, kopplas till beskrivande beteckningar.
- 16 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det räcker med att den konsument till vilken ordet EuroHealth riktar sig anser att en av dess betydelser är beskrivande för att detta kännetecken inte skall kunna registreras. Enligt harmoniseringsbyrån förmedlar ordet EuroHealth enbart den beskrivande betydelse som de två delarna av detta ord redan har.
- 17 Vad avser kravet på tillgänglighet har harmoniseringsbyrån gjort gällande att detta inte utgör grunden för artikel 7.1 i förordning nr 40/94. Skälen till avslagsbeslutet i det förevarande fallet grundar sig snarare på att det aktuella kännetecknet inte utgör ett varumärke.

- 18 Beträffande artikel 12 b i förordning nr 40/94 har harmoniseringsbyrån gjort gällande att denna enbart avser omfattningen av det skydd som registrering av ett gemenskapsvarumärke ger och enbart skall beaktas i mål om varumärkesintrång.
- 19 Vad avser registrering av andra varumärken med prefixet Euro har harmoniseringsbyrån hävdade att dessa inte är föremål för det föreliggande förfarandet och att syftet med granskningsrapporterna inte är att tillföra betydelsefulla omständigheter vid bedömningen av absoluta registreringshinder.
- 20 Harmoniseringsbyrån har slutligen erinrat om att i det ifrågasatta beslutet ogillades överklagandet på grund av den engelska betydelsen av ordet Euro-Health, och första överklagandenämnden konstaterade således att det förelåg ett registreringshinder i den engelskspråkiga delen av gemenskapen.

Förstainstansrättens bedömning

- 21 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "varumärken 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".
- 22 Lagstiftaren har således — med förbehåll för den eventuella tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — velat att sådana kännetecken, som endast är av beskrivande karaktär, skall anses sakna förmåga att särskilja ett företag

tjänster från ett annat företags tjänster. Kännetecken och beteckningar vars betydelse går utöver deras rent beskrivande karaktär kan emellertid registreras såsom gemenskapsvarumärken.

- 23 Dessutom skall det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 enligt fast rättspraxis endast bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering begärs (se förstainstansrättens domar av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrå, Cine Action, REG 2001, s. II-379, punkt 25, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrå, Cine Comedy, REG 2001, s. II-397, punkt 25).
- 24 För övrigt anger artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 25 I det förevarande fallet har överklagandenämnden gjort gällande att i ordet EuroHealth kan ordet Health — det engelska ordet för hälsa — i allmänhet förstås, i de berörda näringskretsarna, som att det avser en sektor inom försäkringsbranschen eller en försäkringstyp, nämligen sjukförsäkringar. Beträffande ordet Euro anser överklagandenämnden att det är likställt med adjektivet europeisk. För övrigt anser överklagandenämnden att ett tillägg av prefixet Euro till ordet Health inte ger kännetecknet som helhet någon ytterligare egenskap som kan undanröja dess karaktär av beskrivning av sjukförsäkringstjänster.
- 26 Inledningsvis konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden helt korrekt har ansett att ordet EuroHealth i den engelskspråkiga delen av gemenskapen kan användas för att beskriva en bestämd kategori försäkringstjänster, nämligen sjukförsäkringstjänster som erbjuds i Europa. Såsom överklagandenämnden har ansett utgör ordet Health, åtminstone inom detta språkområde, enbart en beskrivning av sjukförsäkringstjänsterna, och prefixet

Euro anger endast tjänsternas europeiska beskaffenhet. Dessutom finns det inget som talar för att kombinationen av prefixet Euro och substantivet Health ger ordet EuroHealth någon ytterligare egenskap som medför att detta inte längre enbart är beskrivande i förhållande till sjukförsäkringstjänster som erbjuds i Europa.

- 27 Härav följer att den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband mellan ordet EuroHealth och de sjukförsäkringstjänster som ingår i kategorin "försäkringsverksamhet" och som avses i den tvistiga registreringsansökan. Den berörda allmänheten anses i det förevarande fallet vara en engelskspråkig genomsnittskonsument av försäkringstjänster som är normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).
- 28 Det bör för övrigt påpekas att artikel 12 i förordning nr 40/94 avser begränsningarna av gemenskapsvarumärket för dess innehavare, i affärslivet. Trots det skenbara sambandet mellan artikel 7.1 c och artikel 12 b inverkar den sistnämnda bestämmelsen inte på något avgörande sätt på tolkningen av det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, 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 28). Räckvidden av artikel 12 b i förordning nr 40/94 ändrar följaktligen inte ovanstående bedömning av tillämpningen i det förevarande fallet av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 29 Vad avser sökandens argument att de nationella varumärkesmyndigheterna i Irland och Förenade kungariket har registrerat ett flertal varumärken som innehåller ordet Euro, erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsvarumärket enligt första övervägandet i förordning nr 40/94 har till syfte att göra det möjligt för företagen att "särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser", och de registreringar som redan har ägt rum i vissa medlemsstater utgör således en omständighet som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke (förstain-

stansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, formen på en tvål, REG 2000, s. II-265, punkterna 60 och 61, och av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån, electronica, REG 2000, s. II-3829, punkterna 45 och 46).

- 30 Även om det således inte är uteslutet att harmoniseringsbyrån i förekommande fall kan ta intryck av nationell praxis, framgår det emellertid av det ovanstående att överklagandenämnden i det förevarande fallet inte var skyldig att, såsom sökanden har hävdad, fatta beslut i enlighet med eventuell nationell praxis.
- 31 Vad avser sökandens argument angående harmoniseringsbyråns granskningsrapporter, erinrar förstainstansrätten om att dessa rapporter, som behandlas i artikel 39 i förordning nr 40/94, endast syftar till att på ett icke uttömmande sätt informera den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke om eventuella problem i fråga om relativa registreringshinder. Såsom harmoniseringsbyrån med all rätt har gjort gällande, är avsikten med dessa rapporter däremot inte att tillföra betydelsefulla omständigheter vid bedömningen av absoluta registreringshinder.
- 32 Förstainstansrätten konstaterar mot bakgrund av dessa omständigheter att de argument som sökanden har framfört inte kan motivera en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet, i den del det fastställer beslutet att inte registrera ordet EuroHealth på grund av dess enbart beskrivande karaktär i förhållande till sjukförsäkringstjänster.
- 33 Eftersom sökanden begärde registrering av det ifrågavarande kännetecknet för samtliga tjänster inom kategorin "försäkringsverksamhet" utan att göra någon åtskillnad mellan olika tjänster inom denna kategori, fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning såvitt den avser samtliga dessa tjänster.

- 34 Beträffande de finansiella tjänsterna ansåg överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet att ordet EuroHealth kan utgöra ”i den engelskspråkiga delen av gemenskapen en direkt beskrivande beteckning för finansiella tjänster som avser upprättande av sparkapital, vilka kan komplettera eller ersätta sjukförsäkrings-tjänsterna”.
- 35 Förstainstansrätten anser inte att det i detta hänseende framgår av motiveringen i det ifrågasatta beslutet att den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband mellan de finansiella tjänsterna och ordet EuroHealth.
- 36 För att komma fram till ovannämnda slutsats har överklagandenämnden i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet angett att finansiella tjänster, och särskilt ”tjänster som avser upprättande av sparkapital såsom spar- och investeringsplaner”, ofta erbjuds som skydd vid sjukdom och för inkomstbortfall vid sjukdom. Överklagandenämnden har till stöd för denna bedömning åberopat ”den tendens som kan märkas i Europa att överföra sjukförsäkringar från den offentliga sektorn till den privata”. Förstainstansrätten anser att detta resonemang inte visar att ordet EuroHealth hos den engelskspråkiga genomsnittskonsumenten kan föra tankarna till de särskilda egenskaperna hos vissa finansiella tjänster, utan snarare innebär en grundlig analys av varför vissa konsumenter kommer att använda dessa tjänster. Det samband som överklagandenämnden har fastställt mellan kännetecknets språkliga betydelse, det vill säga ”hälsa i Europa”, å ena sidan, och de berörda tjänsterna, å den andra, är inte tillräckligt konkret och direkt för att visa att kännetecknet gör det möjligt för de berörda konsumenterna att omedelbart känna igen dessa tjänster och att det således har en beskrivande karaktär i förhållande till dessa.
- 37 Det är således på sin höjd en indirekt association till tjänsterna inom kategorin ”finansiella tjänster” eller till någon egenskap hos dessa tjänster som det

ifrågavarande kännetecknet framkallar hos den berörda allmänheten. Härav följer att sambandet mellan ordet EuroHealth och de berörda finansiella tjänsterna, såsom det har angivits av överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet, är alldeles för oklart och obestämt för att kunna omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 38 Det framgår av ovanstående att överklagandenämnden oriktigt har ansett att ordet EuroHealth enbart var sammansatt av kännetecknen som beskriver finansiella tjänster, och förstainstansrätten anser därför att denna del av det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras.

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

Parternas argument

- 39 Sökanden har hävdats att avsaknaden av särskiljningsförmåga, vilket enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 utgör ett absolut registreringshinder, inte kan motiveras med hänsyn till att ett registreringshinder enligt artikel 7.1 c i samma förordning har fastställts. Dessa bestämmelser systematik förhindrar enligt sökanden att särskiljningsförmågan bedöms med hjälp av kriterier som enbart avser den beskrivande karaktären.

- 40 Sökanden har dessutom anfört att det förevarande kännetecknet har sådant ytterligare innehåll som krävs för att det skall ha särskiljningsförmåga, bland annat på grund av det sätt kännetecknets beståndsdelar har förkortats samt kombinationen av dessa förkortningar. Enligt sökanden är ordet EuroHealth i själva verket ett konstruerat ord som för övrigt inte finns i någon ordbok.
- 41 Enligt harmoniseringsbyrån grundar sig det ifrågasatta beslutet på skäl som innebär att dess följdverkningar sammanfaller. Enligt harmoniseringsbyrån kan ett ord som enbart beskriver en produkts art och ändamål inte särskilja den från andra företags produkter. Den omständigheten att ordet EuroHealth inte förekommer i någon ordbok är inte avgörande, eftersom det huvudsakliga kriteriet är hur det uppfattas i berörda näringskretsar.
- 42 Harmoniseringsbyrån har slutligen gjort gällande, vad avser avsaknaden av särskiljningsförmåga beträffande de finansiella tjänsterna, att det i det ifrågasatta beslutet har påpekats att vissa av dessa tjänster, såsom sparplaner, även erbjuds som skydd vid eventuell sjukdom. Dessutom har det nyligen konstaterats att försäkrings- och finansmarknaderna håller på att förenas.

Förstainstansrättens bedömning

- 43 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.

- 44 Det bör erinras om att det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta hindren för registrering är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domen i det ovannämnda målet BABY-DRY, punkt 29).
- 45 Med hänsyn till att förstainstansrätten inte anser att överklagandenämnden oriktigt har ansett att ordet EuroHealth endast hade beskrivande karaktär för den engelskspråkiga delen av gemenskapen vad avser försäkringstjänster, anser förstainstansrätten således att det i det förevarande målet endast finns skäl att pröva huruvida det föreligger ett absolut registreringshinder på grund av att det berörda kännetecknet saknar särskiljningsförmåga vad avser de finansiella tjänsterna.
- 46 Förstainstansrätten kan konstatera att även om det ifrågasatta beslutet formellt hänvisar till artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94, har detta egentligen enbart motiverats med hänsyn till artikel 7.1 c. I punkt 18 i det ifrågasatta beslutet har slutsatsen att ordet EuroHealth saknar särskiljningsförmåga härletts från förhållandet att ordet har beskrivande karaktär. Enligt överklagandenämnden är det kännetecknets beskrivande karaktär i förhållande till de tjänster som varumärket omfattar som medför att detta även helt saknar särskiljningsförmåga. Härav följer att överklagandenämnden inte har utvecklat något självständigt resonemang angående tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 47 Förstainstansrätten har ovan ansett att överklagandenämnden oriktigt ansåg att ordet EuroHealth enbart var sammansatt av beskrivande kännetecken avseende de berörda finansiella tjänsterna. Av detta följer att det inte kan anses att detta ord, vad avser de berörda tjänsterna, därmed skulle vara oförmöget att särskilja dem från ett annat företags tjänster.

- 48 Även om man godtar att de omständigheter som kan utgöra grund för de aktuella absoluta registreringshindren i viss mån kan sammanfalla, kvarstår det förhållandet att vart och ett av dessa hinder har sitt eget tillämpningsområde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger Corporation mot harmoniseringsbyrån, TRUSTED-LINK, REG 2000, s. II-3525, punkt 31). Med hänsyn till att det saknas en självständig bedömning avseende tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i det ifrågasatta beslutet konstaterar förstainstansrätten att denna del av beslutet skall ogiltigförklaras på grund av ett åsidosättande av den sistnämnda bestämmelsen vad avser de finansiella tjänsterna.
- 49 Under dessa omständigheter ändrar förstainstansrätten inte det ifrågasatta beslutet utan ogiltigförklarar detta, för att harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skall vidta de åtgärder som krävs för att följa föreliggande dom.
- 50 Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden anser förstainstansrätten att det finns skäl att ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet vad avser tjänsterna inom kategorin ”finansiella tjänster” och att yrkandena om ändring och ogiltigförklaring i övrigt inte kan vinna bifall.

Rättegångskostnader

- 51 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 finns skäl att besluta att vardera parten skall bära sin kostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Beslutet av den första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 15 oktober 1999 (ärende R 19/1999-1) ogiltigförklaras vad gäller tjänsterna inom kategorin "finansiella tjänster".
- 2) Talan ogillas i övrigt.
- 3) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Meij

Potocki

Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 juni 2001.

H. Jung

A.W.H. Meij

Justitiesekreterare

Ordförande