

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 26 oktober 2000 *

I mål T-360/99,

Community Concepts AG, tidigare Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, München (Tyskland), företrädd av advokaterna F. Bahr och F. Cordt-Terzi, München, delgivningsadress: advokatbyrå N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor, tjänstechefen D. Schennen, juridiska avdelningen, och handläggaren E. Joly, samma avdelning, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissionens rättstjänst, C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Rättegångspråk: tyska.

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 15 oktober 1999 (ärende R 204/1999-3), genom vilket registrering som gemenskapsvarumärke av uttrycket Investor-world vägrades,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören G. Herzig,

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

med beaktande av den svarsinlägga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 april 2000,

efter det muntliga förfarandet den 5 juli 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 8 september 1998 ingav Direkt Anlage Bank AG en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är uttrycket Investorworld.
- 3 De tjänster som registreringsansökan avser och som berörs av förevarande talan omfattas av klass 36 "försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri" i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. Ansökan om registrering av uttrycket Investorworld avser även varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 i nämnda överenskommelse.
- 4 Genom beslut av den 22 februari 1999, delgivet den 23 februari 1999, 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 dess ändrade lydelse, med motiveringen att uttrycket Investorworld saknade särskiljningsförmåga.

- 5 Den 23 april 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Överklagandet överlämnades till överklagandenämnden.
- 6 Genom brev av den 3 september 1999 begärde Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, som hade övertagit sökandens verksamhet, att harmoniseringsbyrån skulle registrera detta företags övertagande av rätten till ansökan om gemenskapsvarumärket i fråga.
- 7 Överklagandet ogillades genom ett beslut av den tredje överklagandenämnden av den 15 oktober 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet) i den del registreringsansökan avsåg tjänster som omfattas av klass 36 i Nice-överenskommelsen. Granskarens beslut av den 22 februari 1999 ogiltigförklarades i den del det avsåg varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 i nämnda överenskommelse.
- 8 Enligt det överklagade beslutet saknar uttrycket Investorworld särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med avseende på tjänster som omfattas av klass 36. Uttrycket är med avseende på sådana tjänster endast beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma förordning. Det engelska ordet "investor" skall förstås som "investerare, finansiar, aktietecknare" och ordet "world" som "värld, jord, universum" och även bildligt som "människor, folk". I denna bildliga betydelse används ordet "värld" till exempel i uttrycken "affärsvärlden", "modevärlden", "finansvärlden" och "vetenskapsvärlden". Kombinationen av orden "investor" och "world" skulle således för de tjänster som omfattas av klass 36 — åtminstone i det engelska språkområdet i Europeiska gemenskapen — vara en klar, otvetydig och omedelbar anvisning om tjänsternas beskaffenhet och målgrupp i bemärkelsen en "investerarens värld, värld till vilken investeraren vänder sig, investerarnas värld". Uttrycket Investorworld saknar således någon som helst ytterligare, påhittad beståndsdel och därmed även någon som helst särskiljningsförmåga.

- 9 Det omtvistade beslutet delgavs den 25 oktober 1999.

- 10 Sökandens övertagande av rätten till ansökan om det omtvistade gemenskapsvarumärket registrerades av harmoniseringsbyrån den 4 januari 2000.

Parternas yrkanden

- 11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del beslutet innebär ett avslag av överklagandet till harmoniseringsbyrån,

 - förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna inklusive kostnaderna för processen i överklagandenämnden.

- 12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
 - ogilla talan,

 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Yrkandet om ogiltigförklaring

- 13 Sökanden har i huvudsak åberopat två grunder till stöd för sin talan, av vilka den första avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och den andra åsidosättande av artikel 7.1 c i samma förordning.

- 14 Harmoniseringsbyrån har medgett att det finns stöd för den andra grunden. Talan skall emellertid enligt harmoniseringsbyråns mening ändå ogillas, eftersom avsaknaden av särskiljningsförmåga hos uttrycket Investorworld enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i vilket fall som helst förhindrar registrering av uttrycket.

Grunden avseende åsidosättandet av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 15 Sökanden har påpekat att uttrycket Investorworld strider mot det engelska språkets grammatiska regler och varken används i det engelska skrift- eller talspråket. Det är således — i motsats till vad som hävdas i det omtvistade beslutet — inte jämförbart med något sådant uttryck som "affärsvärlden", "modevärlden" eller "vetenskapsvärlden". Uttrycket i fråga är nämligen inte "investment world" eller "investor's world", vilket vore språkligt korrekt, utan Investorworld. Uttrycket har särskiljningsförmåga på grund av att det är grammatiskt felaktigt.

- 16 Det felaktiga språkbruk som kännetecknar uttrycket är dessutom avsett att vara en dubbel hänvisning till personer. Sökanden har i detta sammanhang påpekat att anknytningen till människor har understrukits på ett överdrivet sätt, dels genom valet av ordet "investor" (investerare) i stället för ordet "investment" (investering), dels genom tillägget av ordet "world".
- 17 Sökanden har dragit slutsatsen att uttrycket Investorworld i viss mån är påhittat och sålunda har särskiljningsförmåga. Det absoluta registreringshindret som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, som avser fall där uttrycket helt saknar denna egenskap, är därför inte tillämpligt på den ifrågavarande registreringsansökan.
- 18 Harmoniseringsbyrån har medgett att ett minimum av särskiljningsförmåga är tillräckligt för att ett uttryck skall kunna registreras som varumärke, men vidhåller att uttrycket i fråga inte har den egenskapen. Avsaknaden av apostrof och "s", vilket borde finnas i uttrycket "Investor's World", räcker inte för att ge uttrycket Investorworld särskiljningsförmåga. Det rör sig enligt harmoniseringsbyrån om en knappt märkbar stavningsvariant. Harmoniseringsbyrån påpekar i detta hänseende att dess praxis är att neka registrering av ett märke som endast består av en sammansättning av två ord, av vilka inget i sig kan åtnjuta varumärkesskydd och som enligt grammatiska regler skall skrivas isär.
- 19 Harmoniseringsbyrån anser att uttrycket Investorworld kan tolkas i bildlig bemärkelse i betydelsen "investerarnas värld" och att det därmed anger att de avsedda tjänsterna gäller allt som kan vara av något som helst intresse för investerare. Uttrycket saknar följaktligen särskiljningsförmåga, eftersom det inte gör det möjligt att identifiera det företag som ligger bakom erbjudandet av tjänsterna. Ett märke har emellertid särskiljningsförmåga just på grund av att det är ägnat att särskilja ett företags varor och tjänster från ett annat företags. I detta sammanhang anger harmoniseringsbyrån att dess praxis är att neka registrering av alla uttryck som innehåller dels ordet "world", dels ett ord som beskriver föremålet eller målgruppen för varan eller tjänsten, såsom uttrycken "World of music" för skivor och "The world of wine" för vinrelaterade produkter.

Förstainstansrättens bedömning

- 20 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 (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 20, och av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 23).
- 21 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 vägras registrering av ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga”. Särskiljningsförmågan skall bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (domen i det ovannämnda målet COMPANYLINE, punkt 24).
- 22 I det förevarande fallet består kännetecknet uteslutande av orden ”investor” och ”world”, vilka båda är vanligt förekommande i engelskspråkiga länder. Med ordet ”investor” förstås att de avsedda tjänsterna riktar sig till investerare och omfattas av klass 36 (se punkt 3 ovan). Den omständigheten att ordet har fogats samman med ordet ”world” tillför inte kännetecknet något särdrag som gör att det i sin helhet kan anses ägnat att särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag (domarna i de ovannämnda målen BABY-DRY, punkt 27, och COMPANYLINE, punkt 26). Med denna konstruktion blir uttrycket nämligen endast en hänvisning till ”investerarens värld”, vilket, som harmoniseringsbyrån mycket riktigt har påpekat, indikerar att tjänsterna i fråga avser allt som kan ha något som helst intresse för en investerare.
- 23 Det förhållandet att uttrycket Investorworld inte är grammatiskt korrekt och således inte existerar i det engelska språket kan inte på något sätt ändra denna bedömning (domen i det ovannämnda målet COMPANYLINE, punkt 26).

- 24 Kännetecknet Investorworld saknar följaktligen särskiljningsförmåga med avseende på tjänster som omfattas av klass 36 i Nice-överenskommelsen.
- 25 Av detta följer att överklagandenämnden med rätta har fastställt att uttrycket Investorworld på grund av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kan utgöra ett gemenskapsvarumärke för sådana tjänster.
- 26 Som 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 kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (se domarna i de ovannämnda målen BABY-DRY, punkt 29, och COMPANYLINE, punkt 30). Talan skall därför ogillas.

Rättegångskostnader

- 27 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, skall sökanden i enlighet med svarandens yrkande förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

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

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 oktober 2000.

H. Jung

P. Mengozzi

Justitiesekreterare

Ordförande