

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 15 september 2005 *

I mål T-320/03,

Citicorp, New York, New York (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck och A. Pohlmann,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå), företrädd av S. Laitinen, P. Bullock och A. von Mühlendahl, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angående talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 25 juni 2003 (ärende R 85/2002-3), avseende en ansökan om registrering av ordmärket LIVE RICHLY som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,
justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den
9 december 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 2 mars 2001 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (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).

2 Det varumärke som söktes registrerat utgjordes av ordkännetecknet LIVE RICHLY.

3 De tjänster som registreringsansökan avser ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

”Finansiella och monetära tjänster och fastighetsverksamhet; speciellt; banktjänster; kreditkort; kommersiell låneverksamhet och finansiering och konsumentlåneverksamhet och -finansiering; fastighets- och hypoteksmäkleri; förvaltnings-, planerings- och konsultationstjänster avseende fonder, fastigheter och förvaltarskap; investeringstjänster och rådgivning och konsultation rörande investeringar; tjänster rörande värdepappersmäkleri och -handel för underlättande av säkra finansiella transaktioner; försäkringstjänster; speciellt garantitjänster avseende och försäljning av egendoms-, olycks- och livförsäkringskontrakt samt livräntekontrakt.”

4 Granskaren invände i skrivelse av den 3 juli 2001 att varumärket LIVE RICHLY inte kunde registreras, eftersom det saknade särskiljningsförmåga. I skrivelse av den 8 augusti 2001 bestred sökanden granskarens ställningstagande och begärde att registreringsansökan skulle bifallas. Granskaren vidhöll i beslut av den 4 december 2001 (nedan kallat granskarens beslut) att ansökan om registrering av varumärket LIVE RICHLY skulle avslås.

5 Den 22 januari 2002 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

6 Tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade överklagandet och fastställde granskarens beslut genom beslut av den 25 juni 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden fann i huvudsak att varumärket LIVE

RICHLY inte uppfyllde kraven enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom målgruppen skulle uppfatta det som ett berömande uttryck och inte som en uppgift om de ifrågavarande tjänsternas kommersiella ursprung.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 7 Sökanden väckte talan mot det ifrågasatta beslutet den 15 september 2003 med stöd av artikel 63 i förordning nr 40/94. Till följd av att svaranden ingett en svarsinlaga, i vilken denne angett att granskaren godtagit varumärket LIVE RICHLY för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet, begärde sökanden med stöd av artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler att få inge en replik. Ordföranden på tredje avdelningen meddelade genom beslut av den 19 februari 2004 sökanden tillstånd att inkomma med replik.
- 8 Förstainstansrätten (tredje avdelningen) beslutade på grundval av referentens rapport att ställa skriftliga frågor till parterna och att inleda det muntliga förfarandet. Parterna besvarade dessa frågor inom utsatt frist.
- 9 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 9 december 2004. Svaranden bekräftade härvid att varumärket LIVE RICHLY kunde registreras för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet. Sökanden medgav efter denna bekräftelse att dessa tjänster inte längre omfattades av föremålet för tvisten vid förstainstansrätten, vilken med avseende på saken var begränsad till finansiella och monetära tjänster. Sökanden förklarade sig slutligen, till följd av domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk (REG 2004, s. I-10031), inte längre förebära att det var nödvändigt att styrka att ett gemenskapsvarumärke var i allmänt

bruk för att det skulle sakna särskiljningsförmåga. Parternas uttalanden i dessa hänseenden protokollfördes i förhandlingsprotokollet.

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
- förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Svaranden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Huruvida av sökanden förebringad bevisning kan tillåtas

Parternas argument

12 Till stöd för sina argument att kännetecknet LIVE RICHLIY har särskiljningsförmåga har sökanden förebringat kopior av utdrag ur databaser avseende varumärken och Internetsidor i syfte att visa att sökanden är den ende aktör som använder det sökta kännetecknet för de berörda tjänsterna.

- 13 Svaranden anser att dessa handlingar inte kan tillåtas, eftersom de har förebringats för första gången vid förstainstansrätten (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18).

Förstainstansrättens bedömning

- 14 Förstainstansrätten erinrar om att en talan vid rätten syftar till att pröva lagenligheten av beslut som fattats av överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 och att frågan huruvida den ifrågasatta rättsakten är lagenlig skall bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg den dag rättsakten antogs (domstolens dom av den 7 februari 1979 i de förenade målen 15/76 och 16/76, Frankrike mot kommissionen, REG 1979, s. 321, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 287, och förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i de förenade målen T-177/94 och T-377/94, REG 1996, s. II-2041, punkt 119). Förstainstansrättens uppgift är således inte att på nytt undersöka de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som förebringas för första gången vid förstainstansrätten. Den bevisning som förebringats först vid förstainstansrätten kan därför inte tillåtas (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet kylargaller, punkt 18).
- 15 Sökanden har i förevarande fall inte bestritt att de nya handlingar som denne åberopat till stöd för att sökanden varit ensam om att använda varumärket LIVE RICHLY förebringats för första gången vid förstainstansrätten. Dessa handlingar kan därför inte tillåtas.
- 16 Denna slutsats ändras inte genom de argument sökanden anfört under förhandlingen, vilka innebär för det första att de åberopade handlingarna endast utgör stöd för vad som åberopats tidigare, för det andra att harmoniseringsbyrån borde ha undersökt dessa omständigheter ex officio och för det tredje att föremålet för tvisten vid överklagandenämnden inte ändras på grund av dessa uppgifter. Såsom angetts ovan i punkt 14 ankommer det nämligen på förstainstansrätten att kontrollera lagenligheten i överklagandenämndens beslut. Härav följer att denna prövning skall

göras med avseende på tvistens faktiska och rättsliga bakgrund, såsom denna framlagts vid överklagandenämnden och att en part inte kan ändra de faktiska och rättsliga grunderna för bedömningen av lagenligheten i överklagandenämndens beslut (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01 (äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 16). Såsom angetts ovan i punkt 15 utgör emellertid de faktiska omständigheter som åberopats nya omständigheter, som inte framlagts vid överklagandenämnden. Dessa omständigheter omfattas därför inte av tvistens faktiska och rättsliga ram vid överklagandenämnden när denna fattade sitt beslut. Detta konstaterande påverkas inte av det förhållandet att dessa faktiska omständigheter endast utgör stöd för omständigheter som redan åberopats och inte heller av att föremålet för tvisten inte ändras genom dessa omständigheter. Med avseende på förstainstansrättens kontroll av beslutets lagenlighet, ankommer det inte på förstainstansrätten att ta ställning till dessa omständigheter. Förstainstansrätten erinrar, med avseende på argumentet att harmoniseringsbyrån borde ha tagit upp dessa omständigheter ex officio, om att det i enlighet med artikel 74.2 i förordning nr 40/94 ankommer på parterna att i rätt tid förebringa den bevisning vid harmoniseringsbyrån som de har för avsikt att åberopa. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte kan klandras för att ha förfarit rättsstridigt i fråga om bevisning som sökanden inte förebringat i rätt tid inför harmoniseringsbyrån.

Huruvida rätten att yttra sig har åsidosatts

Parternas argument

- 17 Sökanden har gjort gällande att rätten att yttra sig som föreskrivs i artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 har åsidosatts i två avseenden.
- 18 Sökanden har för det första anfört att granskaren motiverade sitt beslut att inte tillåta registrering av varumärket på grundval av den helt ekonomiska innebörden av uttrycket "richly" (rikt), medan överklagandenämnden grundade sitt beslut på en annan och mer utvecklad definition som sökanden själv åberopat och enligt vilken detta uttryck betyder "rikt eller förfinat, fullständigt och lämpligt" (in a rich or

elaborate manner; fully and appropriately). Sökanden hade emellertid åberopat denna mer utvecklade definition av uttrycket "richly" till stöd för registrering av det ifrågavarande varumärket. Sökanden anser att överklagandenämnden grundade sig på en helt ny omständighet när den inte tillät registrering av varumärket i fråga på grundval av ett argument som sökanden åberopat till stöd för registreringen. Att överklagandenämnden underlät att ge sökanden tillfälle att yttra sig över denna nya omständighet innebär enligt sökanden att dennes rätt att yttra sig enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 åsidosatts. Sökanden har härvid hänvisat till domstolens dom av den 26 juni 1980 i mål 136/79, National Panasonic mot kommissionen (REG 1980, s. 2033, punkt 21; svensk specialutgåva, volym 5, s. 253) och på överklagandenämndernas beslut av den 10 april 2002 i ärende R 1112/2000-3, bébé mot BEBÉ, och av den 27 februari 2003 i ärende R 476/2002-3, MYKO VITAL mot Miko).

- 19 Sökanden anser för det andra att överklagandenämnden åsidosatt dennes rätt att yttra sig även då den fann att konsumenternas uppmärksamhet var svag med avseende på tjänster som omfattades av kännetecknet LIVE RICHLY, men inte efterhörde sökandens inställning härvidlag.
- 20 Svaranden anser att överklagandenämnden inte fört in en ny betydelse av beteckningen "richly" (rikt) för att fastställa granskarens avslag. Svaranden anser därför att överklagandenämnden inte åsidosatt sökandens rätt att yttra sig i detta avseende. Svaranden har inte yttrat sig särskilt över det andra påståendet att rätten att yttra sig åsidosatts.

Förstainstansrättens bedömning

— Inledande anmärkningar

- 21 Enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grundas på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. I denna bestämmelse fastställs med avseende på gemenskapens varumärkesrätt den allmänna principen om skydd för rätten till försvar.

- 22 Enligt denna allmänna gemenskapsrättsliga princip skall dem som myndighetsbeslut är riktade till ges tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter i de fall dessa beslut märkbart påverkar deras intressen (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mål 17/74, Transocean Marine Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15, svensk specialutgåva, volym 2, s. 357, och förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrå (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 21).
- 23 Det är i förevarande fall fråga om att bedöma om den omständigheten att överklagandenämnden resonerat annorlunda än sökanden på grundval av en viss betydelse av uttrycket "live richly" och överklagandenämndens bedömning att målgruppen inte var uppmärksam utgör grunder som sökanden inte kunnat ta ställning till.
- 24 Förstainstansrätten skall härvid först och främst bedöma vilka skillnader som föreligger mellan granskarens beslut och det ifrågasatta beslutet med avseende på de omständigheter sökanden åberopat, eftersom sökandens rätt till försvar inte åsidosatts om det inte föreligger några skillnader mellan dessa två beslut. Om granskarens beslut i dessa avseenden endast upprepats i överklagandenämndens beslut, måste sökanden anses ha haft tillfälle att ta ställning till dessa omständigheter när han ifrågasatte granskarens beslut.
- Innebörden av uttrycket "live richly"
- 25 Förstainstansrätten påpekar inledningsvis beträffande uttrycket "live richly" att sökanden i sin ansökan till överklagandenämnden angav att uttrycket "rich" enligt Collins Dictionary i första hand betyder "välförsedd med rikedomar, egendom etc.,

som äger mycket” (well supplied with wealth, property, etc., owning much) och att uttrycket ”richly” i samma lexikon angavs betyda ”rikt eller förfinat”, ”fullständigt och lämpligt” (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately).

- 26 I fråga om det påstådda åsidosättandet av rätten till försvar på grund av att sökanden inte tagit ställning till överklagandenämndens resonemang som grundats på en annan betydelse av uttrycket ”live richly” än den betydelse som granskaren använt sig av, påpekar förstainstansrätten att granskaren i sitt beslut i följande ordalag tillbakavisar att sökandens varumärke har särskiljningsförmåga:

”Alla investerare försöker, oavsett om det sker inom ramen för deras yrkesmässiga verksamhet eller i egenskap av lekmän, att öka sin förmögenhet och de banker som har framgång ökar sina kunders rikedomar eller ger dem åtminstone möjligheten att leva ett rikt liv. Alla konkurrenter till sökanden försöker locka kunder med liknande slogans som framhäver vad de kan uppnå i finansiellt hänseende.

... Investeringar har skapat fler förmögenheter än någon annan metod, såsom hårt arbete eller arv. Vad önskar de som betalar för sådana tjänster? Bli rika, eller åtminstone leva ett rikt liv.

Orden leva (live) och rikt (richly) är båda vanliga. Uttrycket rik har en positiv ekonomisk innebörd”

- 27 Sökanden betonade till följd av granskarens beslut i sin ansökan vid överklagandenämnden att uttrycket ”live richly” inte skall förstås i enbart ekonomisk mening, utan även i en vidare och vagare mening, med innebörden ett lyckligt liv fyllt av erfarenheter.

28 Överklagandenämnden fastställde i det ifrågasatta beslutet, av bland annat följande skäl, granskarens beslut att avslå registreringsansökan:

"10 ... Enligt det engelska lexikonet Collins betyder ordet RICHLY (rikt) 'rikt eller förfinat, fullständigt och lämpligt' (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately).

11 Med utgångspunkt i denna definition ger användningen av ordet LIVE tillsammans med ordet RICHLY i samband med de tjänster som avses i ansökan en tydlig upplysning med en berömmande innebörd. Genom detta uttryck upplyses de berörda konsumenterna om att de ifrågavarande tjänsterna ger dem möjligheten till ett rikt liv.

...

14 Överklagandenämnden påpekar, med avseende på sökandens argument att ordet RICHLY har olika betydelser, att ett känneteckens särskiljningsförmåga endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som avses i ansökan. Granskaren hade därför fog för att beakta den betydelse av ordet RICHLY som är knuten till de tjänster som avses i ansökan."

29 Det framgår därmed först och främst av granskarens beslut att uttrycket "richly" beaktats i betydelsen "att ha pengar, att ha en förmögenhet", det vill säga i ekonomisk betydelse.

- 30 Det framgår vidare av det ifrågasatta beslutet att ordet "richly" enligt den definition som överklagandenämnden tillämpat bland annat betyder "in a rich manner". Som svaranden emellertid har angett definieras uttrycket "rich" i första hand med "välförsedd med rikedomar, egendom etc., som äger mycket" (well supplied with wealth, property, etc., owning much). Sökanden har inte ifrågasatt denna inställning, utan åberopade samma definition under förfarandet inför överklagandenämnden. Sökanden har i sin ansökan medgett att uttrycket "rich" i första hand motsvarar "framgångsrik eller välbärgad" (prosperous or wealthy). Den definition som överklagandenämnden har använt sig av innefattar därmed den ekonomiska innebörden av uttrycket "richly" som även granskaren tillämpade.
- 31 Det framgår i övrigt av punkt 14 i det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden godtog att granskaren beaktat innebörden av uttrycket "richly" med avseende på de särskilda tjänster som varumärket sökts registrerat för. Härav följer att överklagandenämnden inte underlåtit att beakta den ekonomiska betydelsen av uttrycket "richly".
- 32 De olika betydelserna av ordet "richly" som överklagandenämnden angett skiljer sig i verkligheten inte från de betydelse som granskaren beaktat.
- 33 Den omständigheten att överklagandenämnden angett att den beaktat en definition av begreppet "richly" som omfattar flera betydelse av ordet "richly" påverkar inte denna slutsats. En definition som omfattar flera betydelse måste nämligen anses ha beaktats när enbart en av dessa betydelse lagts till grund för ett beslut. Vilken betydelse av definitionen av uttrycket som beaktats framgår av överklagandenämndens bekräftelse, i förevarande fall, av att granskarens beaktande av uttrycket "richly" varit riktigt.

- 34 Förstainstansrätten påpekar slutligen att uttrycket "att leva eller ha ett rikt liv" (to lead a rich life or to live a rich life) förekommer både i granskarens och i överklagandenämndens beslut. Eftersom detta uttryck är grundat på ordet "rich", vilket i enlighet med vad som angivits ovan har en ekonomisk innebörd, påverkar den omständigheten att detta ord förekommer i det ifrågasatta beslutet inte ovan angivna överväganden.
- 35 Förstainstansrätten erinrar, med avseende på att sökanden åberopat harmoniseringsbyråns tidigare beslut, om att lagenligheten hos överklagandenämndernas beslut skall bedömas enbart på grundval av förordning nr 40/94, såsom gemenskapsdomstolarna tolkat denna och inte på grundval av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis (se förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, *Alejandro mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, REG 2003, s. II 2251, punkt 61, och där angiven rättspraxis).
- 36 För fullständighetens skull skall det emellertid påpekas att förstainstansrätten redan tidigare fastslagit att överklagandenämnderna skall kunna grunda sina beslut på argument som inte anförts hos granskaren om den berörda parten haft tillfälle att yttra sig över de omständigheter som inverkar på tillämpningen av den bestämmelse som är i fråga. Enligt principen om funktionell kontinuitet mellan granskaren och överklagandenämnderna kan de senare återuppta granskningen av ansökan utan att vara begränsade genom granskarens resonemang (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, *Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål)*, REG 2000, s. II-265, punkt 27, och av den 5 juni 2002 i mål T-198/00, *Hershey Foods mot harmoniseringsbyrån (Kiss Device with plume)*, REG 2002, s. II-2567, punkt 25).
- 37 Även om överklagandenämnden skulle ha avvikit från granskarens ställningstagande står det klart att överklagandenämnden inte grundat sin bedömning på nya omständigheter som sökanden inte haft tillfälle att ta ställning till. Eftersom sökanden själv åberopat den mer vidsträckta betydelsen av ordet "richly", kan denne inte påstå sig inte ha kunnat ta ställning till denna omständighet. Det framgår vidare att överklagandenämnden endast begränsat sig till att föra ett resonemang som

skiljer sig från vad sökanden hävdar. Med beaktande av ovan i punkt 36 angiven rättspraxis medför detta i sig inte att sökandens rätt till försvar åsidosätts.

— Målgruppens uppmärksamhet

38 Det är även i fråga om åsidosättande av sökandens rätt till försvar, på grund av att denne inte tagit ställning i fråga om den grad av uppmärksamhet målgruppen har enligt överklagandenämndens uppfattning, lämpligt att inleda med att bedöma skillnaderna i detta hänseende mellan överklagandenämndens och granskarens beslut.

39 Den andra meningen i granskarens beslut har följande lydelse:

”Till svar på ert argument att det budskap som varumärket ger är vagt och obestämt, är det lämpligt att först och främst ange att budskapet ... riktas [till] en allmänhet i vidsträckt betydelse som är rimligt välinformerad samt skäligen uppmärksam och upplyst... ”

40 I punkterna 13 respektive 15 i det ifrågasatta beslutet angav överklagandenämnden följande:

”13 Överklagandenämnden anser med avseende på hur målgruppen uppfattar kännetecknet LIVE RICHLY, i likhet med granskaren att denna slogan är sammansatt av vanligt förekommande ord som allmänheten, när dessa ord sätts

samman med de tjänster som avses i ansökan, uppfattar som ett berömande uttryck och inte som en uppgift om de ifrågavarande tjänsternas kommersiella ursprung.

...

15 Det finns vidare ingenting i ordkombinationen LIVE RICHLY, utöver dess uppenbara säljfrämjande betydelse, som gör det möjligt för målgruppen att enkelt och snabbt minnas den som ett särskiljande varumärke för de avsedda tjänsterna. Eftersom målgruppen är okunnig om kännetecknets sammanhang, uppfattar den inte något annat än den säljfrämjande betydelsen. Den berörde konsumenten är inte särskilt uppmärksam. Om ursprunget för den vara som han avser att köpa inte omedelbart framgår av ett kännetecken och om han endast får säljfrämjande och abstrakta upplysningar genom detta kännetecken, tar han sig inte tid att inhämta upplysningar om olika möjliga funktioner hos kännetecknet eller att komma ihåg det som ett varumärke.”

41 Sökanden har från punkt 15 i det ifrågasatta beslutet, enligt vilken den berörde konsumenten inte är särskilt uppmärksam (not very attentive), dragit slutsatsen att konsumenternas uppmärksamhet är svag (low).

42 Uppgiften att en konsument inte är särskilt uppmärksam innebär emellertid inte med nödvändighet att denne konsuments uppmärksamhet är svag. Denna uppgift kan nämligen även innebära att den berörde konsumenten, som inte ägnar det ifrågavarande varumärket stor uppmärksamhet, ändå är rimligt uppmärksam på det.

- 43 Förstainstansrätten påpekar i förevarande fall att överklagandenämnden i punkt 13 i det ifrågasatta beslutet fastställde granskarens bedömning med avseende på hur målgruppen uppfattar kännetecknet LIVE RICHLY. I andra meningen i sitt beslut har granskaren emellertid angett att varumärkets budskap riktas till den stora allmänheten som inte bara är rimligt informerad och uppmärksam, utan även rimligt upplyst.
- 44 Förstainstansrätten finner därför att överklagandenämnden, genom att ange att den berörde konsumenten inte var särskilt uppmärksam, i verkligheten ansåg att den berörde konsumenten var rimligt uppmärksam. Överklagandenämnden har endast uttryckt det ställningstagande annorlunda som granskaren angav i andra meningen i sitt beslut.
- 45 Med hänsyn till att överklagandenämnden endast har skrivit om granskarens ställningstagande, är det felaktigt av sökanden att hävda att överklagandenämnden, utan att sökanden kunnat ta ställning till detta, bedömt att målgruppens uppmärksamhet är svag.
- 46 Anmärkningarna avseende åsidosättande av rätten till försvar kan av ovan angivna skäl inte godtas.

Huruvida motiveringsskyldigheten har åsidosatts

- 47 Sökanden anser i huvudsak att det ifrågasatta beslutet är otillräckligt motiverat, eftersom varumärkesansökan avslagits med avseende på samtliga tjänster som avsågs i ansökan, utan att skälen till att ansökan avlogs specificerats beträffande

försäkringstjänster och fastighetsverksamhet. Svaranden har bestritt denna grund och anfört att harmoniseringsbyrån redan i början av förfarandet godtog registrering med avseende på försäkringstjänster och fastighetsverksamhet.

- 48 Förstainstansrätten noterar att sökanden, till följd av att svaranden under förhandlingen har förklarat att varumärket LIVE RICHLIY kunde registreras för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet, uttryckligen medgett att föremålet för tvisten var begränsat till finansiella och monetära tjänster. Sökanden har därför återkallat grunden avseende bristande motivering som endast hänförde sig till försäkringstjänster och fastighetsverksamhet. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att bedöma denna grund.

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

Parternas argument

- 49 Sökanden anser att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras även på den grunden att överklagandenämnden gjort en felaktig tolkning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avseende absolut hinder att registrera ett gemenskapsvarumärke som saknar särskiljningsförmåga.
- 50 Sökanden har först och främst betonat att slogans enligt både förstainstansrättens rättspraxis och överklagandenämndernas praxis omfattas av samma kriterier som alla andra slags varumärken (förstainstansrättens dom av den 11 december 2001 i mål T-138/00, Erpo Möbelwerk mot harmoniseringsbyrån (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), REG 2001, s. II-3739, punkt 44, och överklagandenämndens

beslut av den 11 februari 1999 i ärende R 73/1998-2, BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD). I förevarande fall anser sökanden emellertid att överklagandenämnden beslutade att inte registrera ett ordmärke av den enda anledningen att det var fråga om en berömmande slogan och att överklagandenämnden inte uttalat sig om denna slogans särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande tjänsterna.

- 51 Sökanden har vidare angett att överklagandenämnden har medgett att orden "live richly" inte är deskriptiva. Detta medgivande innebär enligt sökanden att överklagandenämnden inte såsom i förevarande fall kan grunda sig endast på att uttrycket är berömmande för att visa att det ifrågavarande varumärket saknar särskiljningsförmåga. Sökanden har härvid åberopat olika beslut från överklagandenämnderna.
- 52 I motsats till överklagandenämndens enligt sökanden obestyrkta uppfattning att orden "live richly" endast utgör ett berömmande uttryck med en tydlig betydelse, anser sökanden att dessa ord kan tolkas på olika sätt, eftersom de har en vag, obestämd och tvetydig innebörd, särskilt beträffande finansiella och monetära tjänster. Enligt sökanden utgör det sökta varumärket LIVE RICHLY en ordlek som knappast har någon betydelse i sig, eftersom det förmodligen finns lika många sätt att leva rikt som det finns människor och varje konsument tolkar denna slogan på sitt eget sätt. Sökanden anser vidare att de konsumenter som ställs inför slogan i fråga blir överraskade, irriterade eller desorienterade, eftersom de inte väntar sig att en bank erbjuder finansiella tjänster genom att inbjuda till att "leva rikt", vilket utgör belägg för att varumärket LIVE RICHLY har särskiljningsförmåga. Till stöd för sina argument har sökanden åberopat definitionen av ordet "rich" i Collins English Dictionary (1995-års upplaga), överklagandenämndens och granskarens olika tolkningar av ordet "richly", överklagandenämndens beslut av den 1 oktober 2001 i ärende R 393/2000-1 ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE, reklam i Förenta Staterna och de kommentarer som denna rönt på Internet. Sökanden anser i synnerhet att dessa kommentarer ger stöd för att konsumenternas uppfattning av detta varumärke är långtifrån enkel och enhetlig.

53 Sökanden anser att det ifrågasatta beslutet grundats på det felaktiga antagandet att målgruppens uppmärksamhet är svag, medan det i verkligheten är så att den är stor. Enligt sökanden är genomsnittskonsumenten av finansiella tjänster särskilt försiktig och uppmärksam, eftersom dessa tjänster, på grund av att de har avgörande betydelse i konsumentens liv, inte köps "färdiga för användning" (off the shelf) på samma sätt som mjölk eller ett par jeans. Genomsnittskonsumenten ägnar därför mer tid åt att finna den ovannämnda sloganens betydelse och minns den lättare när den hänför sig till finansiella tjänster.

54 Genom förstainstansrättens rättspraxis i fråga om slogans och överklagandena nämndernas beslutspraxis bekräftas enligt sökanden att slogan LIVE RICHLIY kan registreras. I domen i det ovan i punkt 50 nämnda målet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, och i dom av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (REG 2002, s. II-5179), angav förstainstansrätten, i motsats till vad granskaren hävdade i skrivelse av den 3 juli 2001, att det förhållandet att ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga inte beror på att uppfinningsriktighet eller starka inslag av fantasi saknas. Förstainstansrätten ansåg vidare att det är av avgörande betydelse för utvecklingen av den särskiljningsförmåga som redan finns hos ett varumärke att samma kännetecken eller liknande kännetecknen används på marknaden. Förstainstansrätten angav enligt sökanden i domen i det ovan i punkt 50 nämnda målet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT särskilt att det är motiverat att anse att särskiljningsförmåga inte föreligger endast om det visats att det ifrågavarande ordmärket var i allmänt bruk. Sökanden har betonat att svaranden i förevarande fall dels inte har visat att orden "live richly" använts, dels att dessa aldrig använts för att främja saluföring eller för att saluföra finansiella och monetära tjänster. Med hänsyn till att sökandens slogan är unik och fantasifull, anser denne att hans varumärke har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

55 Att varumärket LIVE RICHLIY kan registreras bekräftas även av överklagandena nämndernas fasta praxis. Sökanden har härvid åberopat beslut av den 7 november 2001 i ärende R 1090/2000-4, WE GET IT DONE. Sökanden har hävdade att den slutsatsen kan dras av detta beslut att det inte krävs mycket för att artikel 7.1 b i

förordning nr 40/94 inte skall kunna tillämpas. Slutsatsen kan vidare dras att det ankommer på harmoniseringsbyrån att styrka att ett varumärke inte kan registreras med stöd av denna artikel, eftersom det inte är tillräckligt att påstå att en slogan är banal eller utgör ett berömande uttryck för att styrka att den saknar särskiljningsförmåga. Med stöd av detta beslut anser sökanden att överklagandenämnden inte har förklarat varför den säljfrämjande och berömande beskaffenheten hos orden "live richly" i förevarande fall skulle utgöra hinder för konsumenterna av finansiella och monetära tjänster att se ett samband mellan detta kännetecken och sökanden och därmed att uppfatta denna slogan som ett varumärke. Sökanden har hävdats att denna slogan kan tolkas på flera sätt, att målgruppen minns den omedelbart, eftersom den inte väntar sig att en sådan slogan ingår i ett finansinstituts saluföring av sina tjänster och att sökanden är ensam om att använda denna slogan.

- 56 Sökanden har av överklagandenämndernas praxis dragit slutsatsen att den omständigheten att en slogan är vag kan beaktas för att fastställa att ett kännetecken har särskiljningsförmåga (beslutet i det ovannämnda ärendet WE GET IT DONE, av den 25 februari 2002 i ärende R 135/2000-2, Taking care of the world's water ... and yours, och av den 18 september 2001 i ärende R 222/2001-1, TEAM POWER). Sökanden har av denna praxis även dragit slutsatsen att den omständigheten att ifrågavarande slogan eller någon variant av denna inte används på den berörda marknaden utgör ett kraftfullt tecken på att den har en inneboende särskiljningsförmåga (besluten i de ovannämnda ärendena Taking care of the world's water ... and yours och TEAM POWER, beslut av den 4 maj 1999 i ärende R 153/1998-2, Früher an Später denken!, av den 5 juli 2000 i ärende R 689/1999-3, UNLOCK THE POTENTIAL, och av den 5 juni 2002 i ärende R 58/2001-4, WHATEVER WHENEVER).
- 57 Sökanden har därefter angett att harmoniseringsbyrån för tjänster som ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen, vilka motsvarar beskrivningen "finansiella och monetära tjänster och fastighetsverksamhet" registrerat ett visst antal slogans som innehåller orden "live" eller "life", bland vilka återfinns make more of life, WHERE MONEY LIVES och SO YOU CAN ENJOY LIFE ! Sökanden har angett att det vore motsägelsefullt att inte tillåta registrering av varumärket LIVE RICHLIY för samma tjänster.

- 58 Sökanden har åberopat ett antal slogans som registrerats av de nationella varumärkesbyråerna i vissa medlemsstater och hävdade att slogans med mindre särskiljningsförmåga än den som är i fråga i förevarande fall har beviljats registrering.
- 59 Sökanden har påpekat att varumärket LIVE RICHLY har registrerats av behöriga varumärkesmyndigheter i åtskilliga tredjeländer, däribland i Australien och i Amerikas Förenta stater för samma tjänster som ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen. Sökanden har medgett att Commonwealth Australien och Amerikas Förenta stater inte är medlemsstater men anser ändå att dessa registreringar av varumärket LIVE RICHLY utgör ett kraftfullt tecken på att det är möjligt att registrera detta varumärke i engelskspråkiga länder i allmänhet.
- 60 Eftersom tvisten nu endast gäller registrering av varumärket LIVE RICHLY för finansiella och monetära tjänster, har sökanden slutligen med avseende på att svaranden anser att denna beteckning inte är särskiljande för dessa tjänster, eftersom orden "live richly" har det klara budskapet att leva ett materiellt rikare liv, medan denna beteckning har särskiljningsförmåga med avseende på försäkringstjänster och fastighetsverksamhet, gjort gällande att svarandens inställning är godtycklig, ologisk, paradoxal och motsägelsefull.
- 61 Enligt sökanden vilar denna slutsats på att både finansiella tjänster och försäkringstjänster respektive finansiella tjänster och fastighetsverksamhet står mycket nära varandra eller till och med är identiska, vilket svaranden framhåvt i sina tidigare beslut (överklagandenämndens beslut av den 27 november 2002 i ärende R 498/2001-3, TravelCard mot AIR TRAVEL CARD, invändningsenhetens beslut av den 21 juli 2003 i ärende 1454-2003, LLOYD mot LLOYDS TSB, och av den 11 november 2003 i ärende 2451-2003, ADIGSA mot ADIG GRUPPE GUT FÜR IHR GELD).

- 62 Den slutgiltiga paradoxen följer emellertid enligt sökanden av svarandens motivering för att varumärket saknar särskiljningsförmåga med avseende på finansiella och monetära tjänster. Denna motivering har grundats på den omständigheten att varumärkets budskap utgörs av att de ifrågavarande tjänsterna åtminstone gör det möjligt för målgruppen att öka sina finansiella tillgångar och därmed att leva på ett materiellt rikare sätt. Även om denna uppfattning av ifrågavarande slogan skall anses riktig, vilket sökanden bestritt, har försäkrings-tjänster och fastighetsverksamhet ur konsumentens synvinkel det längre gående ändamålet att ha möjlighet att berika individen. Sökanden anser därför att överklagandenämnden inte förmått visa att orden "live richly" saknar särskiljningsförmåga, vilket det åligger överklagandenämnden att visa om den med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avslår en ansökan om registrering av ett varumärke. Beslutet att delvis inte tillåta registrering av varumärket LIVE RICHLY för de ifrågavarande tjänsterna skall därför ogiltigförklaras.
- 63 Svaranden har bestritt sökandens argument och anser att avsaknaden av särskiljningsförmåga hos det sökta varumärket inte påverkas av något av dessa argument.

Förstainstansrättens bedömning

— Inledande anmärkningar

- 64 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges

vidare att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

- 65 Såsom förstainstansrätten redan har fastställt utgörs de varumärken som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat av varumärken som inte gör det möjligt för målgruppen att göra samma val vid ett senare köp av ifrågavarande varor eller tjänster, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26, och domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet EUROCOOL, punkt 37). Detta är fallet bland annat i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande med avseende på saluföring av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.
- 66 Registrering av ett varumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket är emellertid inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning (se analogt domen i domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 40). Ett kännetecken som fyller andra funktioner än det klassiska varumärkets har emellertid endast särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om kännetecknet i första hand kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för varorna eller tjänsterna, så att målgruppen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkterna 20 och 21).
- 67 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka det söktes registrerat, dels i förhållande till uppfattningen hos en målgrupp som är sammansatt av konsumenter av dessa varor eller tjänster (domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet EUROCOOL, punkt 38, och domen i det ovan i punkt 65 nämnda målet LITE, punkt 27).

68 Det framgår slutligen av lydelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att det räcker med ett minimum av särskiljningsförmåga för att det registreringshinder som anges i denna artikel inte skall tillämpas (domen i det ovan i punkt 65 nämnda målet LITE, punkt 28).

— Målgruppen och dennas grad av uppmärksamhet

69 Förstainstansrätten erinrar med avseende på målgruppen först och främst om att de tjänster som avses utgörs av finansiella och monetära tjänster som ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen. Målgruppen för dessa tjänster utgörs av samtliga konsumenter. Det sökta varumärkets särskiljningsförmåga skall därför bedömas med beaktande av vad en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument förväntar sig (se analogt domstolens dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31).

70 Förstainstansrätten erinrar vidare om att målgruppens, i förevarande fall genomsnittskonsumentens, uppfattning av varumärket påverkas av dennas grad av uppmärksamhet, som kan variera i förhållande till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om (se, i fråga om rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och i fråga om förordning nr 40/94 domen i det ovan i punkt 16 nämnda målet äggformad tablett, punkt 42).

- 71 Sökanden anser härvid i motsats till överklagandenämndens ställningstagande att det är uppenbart att målgruppen är mycket uppmärksam med avseende på finansiella tjänster, eftersom sådana tjänster inte köps "färdiga för användning" (off the shelf) på samma sätt som mjölk eller ett par jeans och eftersom dessa tjänster är av väsentlig betydelse för konsumentens framtid.
- 72 Förstainstansrätten erinrar först och främst om att överklagandenämnden, i motsats till sökandens tolkning att överklagandenämnden ansåg att målgruppens uppmärksamhet var svag, i verkligheten ansåg att målgruppen var rimligt uppmärksam (se ovan punkt 42 och följande punkter).
- 73 En del av dessa konsumenter kan, med beaktande av beskaffenheten hos vissa av de ifrågavarande finansiella och monetära tjänsterna, utgöra en mycket uppmärksam målgrupp med hänsyn till att de åtaganden som konsumenterna gör kan vara ganska stora och vidare med hänsyn till att dessa tjänster kan visa sig vara relativt tekniska.
- 74 Graden av uppmärksamhet kan emellertid vara relativt låg i fråga om upplysningar av reklamkaraktär, som inte är av avgörande betydelse för en medveten målgrupp (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 54 angivna målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkt 24, och domen i det ovan i punkt 66 angivna målet BEST BUY, punkt 25).
- 75 Förstainstansrätten finner därför att samtliga av de angivna tjänsterna riktas till en normalt informerad och medveten målgrupp.

- 76 Eftersom ordkännetecknet LIVE RICHLY är sammansatt av engelska ord, utgörs målgruppen av en engelskspråkig allmänhet, eller till och med en allmänhet som inte är engelskspråkig men som har tillräckliga kunskaper i det engelska språket.

— Målgruppens uppfattning

- 77 Förstainstansrätten skall bedöma målgruppens uppfattning av kännetecknet LIVE RICHLY som ett varumärke för finansiella och monetära tjänster.

- 78 Förstainstansrätten anger härvid att överklagandenämnden ansåg att kännetecknet LIVE RICHLY utgjordes av en slogan sammansatt av två vanliga engelska ord, som målgruppen skulle uppfatta som ett berömmande uttryck, med innebörden att sökandens tjänster skulle ge konsumenterna möjlighet att leva ett rikt liv. Överklagandenämnden ansåg vidare att kännetecknet LIVE RICHLY, utöver den uppenbart säljfrämjande betydelsen, inte gjorde det möjligt för målgruppen att lätt minnas det och omedelbart komma ihåg det som ett varumärke för de avsedda tjänsterna. Eftersom genomsnittskonsumenten inte är särskilt uppmärksam, öder han inte tid på att ta reda på kännetecknets olika möjliga funktioner eller att lägga det på minnet som ett varumärke om kännetecknet inte omedelbart anger den ifrågavarande varans eller tjänstens ursprung, utan endast ger säljfrämjande och abstrakta upplysningar. Överklagandenämnden fann av dessa skäl att kännetecknet inte kunde utgöra ett varumärke.

79 Med hänsyn till dessa överväganden saknade sökanden fog för att påstå att överklagandenämnden ansett att det ifrågavarande kännetecknet inte kunde registreras på den enda grunden att det var fråga om ett berömmande reklamuttryck. Genom dessa överväganden kan även sökandens argument, att överklagandenämnden underlåtit att kommentera förmågan hos kännetecknet LIVE RICHLY att särskilja sökandens tjänster från dess konkurrenters, underkännas.

80 Genom att i punkt 15 i det ifrågasatta beslutet ange att målgruppen inte lätt och omedelbart skulle kunna lägga kännetecknet på minnet som ett varumärke för de ifrågavarande tjänsterna har överklagandenämnden nämligen inte begränsat sig till att utifrån reklamkaraktären hos orden "live richly" sluta sig till att det ifrågavarande kännetecknet saknade särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden har däremot härvid beaktat detta känneteckens förmåga att med avseende på målgruppen skilja sökandens vara från konkurrenternas.

81 Vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke som består av flera delar (nedan kallat sammansatt varumärke), skall varumärket dessutom bedömas i sin helhet (förstainstansrättens dom av den 20 november 2002 i de förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrån (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-4881, punkt 22).

82 Förstainstansrätten anger härvid att även om kännetecknet LIVE RICHLY, såsom parterna medgett, inte uteslutande och direkt är deskriptivt med avseende på en vara eller en tjänst, är det emellertid sammansatt av två vanliga engelska ord som tillsammans har en självständig betydelse. Kännetecknet kan nämligen lätt uppfattas som om det betyder att sökandens tjänster skulle ge konsumenterna av dessa tjänster möjlighet att leva ett rikt liv.

- 83 Uttrycket "leva ett rikt liv" kan visserligen förstås på olika sätt och därför ha en vag innebörd. Förstainstansrätten skall därför bedöma ett ordmärkes betydelse mot bakgrund av de tjänster som anges i varumärkesansökan (se den ovan i punkt 81 nämnda domen i de förenade målen Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 24 och där angiven rättspraxis). När det ifrågasätts ordmärket förknippas med finansiella och monetära tjänster är det i första hand dess materiella och ekonomiska innebörd som kommer att uppfattas. Överklagandenämnden hade därför fog för att anse att kännetecknet LIVE RICHLY i samband med finansiella och monetära tjänster gav ett tydligt upplysande budskap med en berömmande innebörd.
- 84 Förstainstansrätten finner att den omständigheten att det icke beskrivande kännetecknet LIVE RICHLY kan ha flera betydelser, att det kan vara en ordlek och att det kan uppfattas som ironiskt, överraskande och oövertalat, inte medför att det skall anses vara särskiljande. Dessa olika förhållanden medför att kännetecknet kan anses vara särskiljande endast under förutsättning att målgruppen uppfattar det som en angivelse av det kommersiella ursprunget för de tjänster sökanden tillhandahåller och detta endast för att göra det möjligt för målgruppen att utan att förväxlingsrisk uppkommer skilja mellan sökandens tjänster och de tjänster som har ett annat kommersiellt ursprung (domen i det ovan i punkt 66 nämnda målet BEST BUY, punkt 21, domen i det ovan i punkt 54 nämnda målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkt 20, och förstainstansrättens dom av den 28 januari 2004 i de förenade målen T-146/02–T-153/02, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån (upprättstående påse), REG 2004, s. II-447, punkt 38).
- 85 I förevarande fall kommer målgruppen, såsom överklagandenämnden har anfört, att i samband med finansiella och monetära tjänster framför allt uppfatta detta kännetecken som ett reklamuttryck och inte som en angivelse av de ifrågasätts tjänsternas kommersiella ursprung. Kännetecknet LIVE RICHLY innehåller inte några beståndsdelar som utöver dess uppenbara säljfrämjande betydelse gör det möjligt för målgruppen att enkelt och snabbt minnas det som ett särskiljande varumärke för de avsedda tjänsterna. Även om det ifrågasätts kännetecknet användes ensamt, utan något annat kännetecken eller varumärke, skulle målgruppen, utan att ha fått förhandsinformation om kännetecknet, inte kunna uppfatta det på något annat sätt än som ett reklamuttryck (domen i det ovan i punkt 54 nämnda målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkt 28).

86 Med avseende på det paradoxala i detta förhållande i jämförelse med att harmoniseringsbyrån godtagit varumärket LIVE RICHLIY för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet betonar förstainstansrätten att rättens behörighet är begränsad till tillämpningen av förordning nr 40/94 på förevarande fall. Det är visserligen lämpligt att så långt möjligt upprätthålla konsekvens vid registrering av varumärken, men det ankommer inte på förstainstansrätten att bedöma varumärken som inte hänför sig till den talan som väckts vid rätten.

— Huruvida sökanden ensam har använt varumärket

87 Sökanden har, med avseende på argumentet att det förhållandet att det inte beaktats att det sökta varumärket inte använts, under förhandlingen förklarat sig, till följd av domen i det ovan i punkt 9 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, återta påståendet att harmoniseringsbyrån måste styrka att ett gemenskapsvarumärke varit vanligt förekommande för att detta skall sakna särskiljningsförmåga. Detta uttalande protokollfördes i förhandlingsprotokollet. Sökanden har emellertid gjort gällande att den omständigheten att ett varumärke inte använts kan vara ett tecken på att konkurrenterna inte har möjlighet att använda sig av detta ord för att ange sina tjänster.

88 Förstainstansrätten erinrar om att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas på grundval av om målgruppen utan svårighet uppfattar varumärket som en angivelse av det kommersiella ursprunget för den ifrågavarande varan eller tjänsten (se ovan punkt 66). Att varumärket inte använts tidigare utgör härvid inte med nödvändighet ett tecken på att målgruppen får denna uppfattning.

89 Med beaktande av vad ovan angetts medför inte den omständigheten att varumärket inte använts, även om detta fastställts, någon förändring av hur de ifrågavarande tjänsterna uppfattas. Sökandens argument kan därför inte godtas.

— Huruvida varumärket saknar inslag av fantasi

90 Sökanden anser att granskaren i sin skrivelse av den 3 juli 2001 felaktigt bedömt att varumärket saknar inslag av fantasi när denne inte tillät registrering av varumärket.

91 Förstainstansrätten erinrar i detta avseende om att bristande särskiljningsförmåga hos ett varumärke enligt rättspraxis inte kan fastställas genom att konstatera att det saknas inslag av fantasi (förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 39) eller att det saknas ett minsta inslag av fantasi (förstainstansrättens 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). Ett gemenskapsvarumärke har nämligen inte nödvändigtvis sitt ursprung i något nyskapande och det grundas inte på något originellt eller fantasifullt, utan på förmågan att skilja varor eller tjänster på marknaden från de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller (domen i det ovan i punkt 65 nämnda målet LITE, punkt 30).

92 I förevarande fall framgår inte av det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden grundade sin bedömning på nödvändigheten att ett varumärke skall vara nyskapande eller fantasifullt när den fastställde huruvida varumärket hade särskiljningsförmåga.

- 93 I enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 kan endast överklagandenämndens beslut utgöra föremål för talan vid förstainstansrätten. Sökanden har emellertid grundat sin invändning på att granskaren beaktat frågor om nyskapande och fantasifullhet i sin skrivelse av den 3 juli 2001. Detta har emellertid inte beaktats i det ifrågasatta beslutet.
- 94 Även om förstainstansrätten skulle finna att granskaren felaktigt har beaktat detta kriterium i sitt beslut, kan detta argument inte godtas, eftersom sådana uppgifter saknas i det ifrågasatta beslutet.

— Tidigare avgöranden från harmoniseringsbyrån och andra myndigheter

- 95 Beträffande sökandens argument avseende harmoniseringsbyråns tidigare beslut, slogans som registrerats av harmoniseringsbyrån och i medlemsstaterna och den omständigheten att varumärket LIVE RICHLIY godtagits i tredjeländer, erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, *Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica)*, REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Förstainstansrätten erinrar vidare om att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (domen i det ovan i punkt 35 nämnda målet *BUDMEN*, punkt 61, och förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, *Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE)*, REG 2002, s. II-723, punkt 66).
- 96 Sökandens argument med avseende på harmoniseringsbyråns tidigare beslut, slogans som registrerats av harmoniseringsbyrån och i medlemsstaterna och den omständigheten att varumärket LIVE RICHLIY registrerats i tredjeländer saknar därför relevans och kan inte godtas.

Rättegångskostnader

Parternas argument

- 97 Sökanden anser att det inte framgick av det ifrågasatta beslutet att registrering inte tilläts endast med avseende på finansiella och monetära tjänster. Enligt sökanden medgav svaranden först under förfarandet att varumärket LIVE RICHLIY kunde registreras för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet. Sökanden anser därför att svaranden bör förpliktas att ersätta åtminstone två tredjedelar av rättegångskostnaderna för förevarande förfarande.
- 98 Svaranden har under förhandlingen angett att hans uttalanden om registrering av varumärket för försäkringstjänster och fastighetsverksamhet inte påverkar fördelningen av rättegångskostnaderna.

Förstainstansrättens bedömning

- 99 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.6 i rättegångsreglerna skall rätten besluta om kostnader enligt vad den finner skäligt i mål där det inte finns anledning att döma i saken.

- 100 Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Talan har inte kunnat bifallas på någon av de grunder som sökanden har åberopat, bortsett från grunden avseende bristande motivering, beträffande vilken det inte finns anledning att döma i saken med hänsyn till vad sökanden anfört beträffande föremålet för talan (se ovan punkt 48). Vad sökanden härvid anfört är emellertid följden av svarandens yttranden, vilka avgetts för första gången vid förstainstansrätten. Dessa yttranden avsåg registrering av det sökta varumärket för försäkrings-tjänster och fastighetsverksamhet. Det framgick inte tillräckligt tydligt av det ifrågasatta beslutet att dessa tjänster inte omfattades av beslutet att varumärket inte kunde registreras.
- 101 Under dessa omständigheter finner förstainstansrätten att sökanden skall förpliktas att bära sin egen rättegångskostnad och hälften av svarandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

- 2) **Sökanden skall bära sin egen rättegångskostnad och ersätta hälften av svarandens rättegångskostnad.**

- 3) **Svaranden skall bära hälften av sin rättegångskostnad.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 september 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

M. Jaeger

Ordförande