

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 12 januari 2000 *

I mål T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln (Tyskland), företrätt av advokaten S. von Petersdorff-Campen, Mannheim och Karlsruhe, delgivningsadress: advokatbyrån M. Loesch, 11, rue Goethe, 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, och D. Schennen, chef för enheten för lagstiftning och internationella rättsfrågor, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissionens rättstjänst, C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

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 18 november 1998 (ärende R 72/1998-1), vilket delgavs sökanden den 19 november 1998,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören A. Mair,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 21 januari 1999,

med beaktande av den svarsinlägga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 8 april 1999,

med beaktande av de processledande åtgärder som vidtogs den 15 juni 1999,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den 9 juli 1999,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav genom skrivelse av den 23 juli 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Denna ansökan inkom till harmoniseringsbyrån den 24 juli 1996.
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är uttrycket Companyline.
- 3 De tjänster som registreringsansökan avser rör "försäkrings- och finansväsende", 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 Genom beslut av den 17 april 1998 avslag 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 lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83, svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37).

- 5 Den 13 maj 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden redogjorde för grunderna för överklagandet i en inläga som ingavs den 3 juni 1998.
- 6 Överklagandet underställdes granskaren för omprövning enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.
- 7 Den 2 juli 1998 överlämnades överklagandet till överklagandenämnden.
- 8 Överklagandet ogillades genom beslut av första överklagandenämnden den 18 november 1998 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Beslutet delgavs sökanden den 19 november 1998.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— i första hand ändra det omtvistade beslutet och förplikta harmoniseringsbyrån att registrera Companyline som gemenskapsvarumärke för tjänster som omfattas av klass 36 (försäkrings- och finansväsende) med en förklaring från sökandens sida att denne inte gör anspråk på någon ensamrätt avseende de båda beståndsdelarna i märket, ”company” och ”line”,

— i andra hand ogiltigförklara det överklagade beslutet.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— avvisa förstahandsyrkandet,

— ogilla talan i övrigt,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 I samband med de processledande åtgärder som vidtogs den 15 juni 1999 uppgav sökanden att den ändrade sitt förstahandsyrkande och yrkade att förstainstansrätten skall ändra det överklagade beslutet och förplikta harmoniseringsbyrån att offentliggöra uttrycket Companyline i tidningen om gemenskapsvarumärken såsom ett gemenskapsvarumärke för tjänster som omfattas av klass 36 (försäkrings- och finansväsende), med en förklaring från sökandens sida att denne inte gör anspråk på någon ensamrätt avseende de båda beståndsdelarna i märket, ”company” och ”line”. Sökanden yrkade i övrigt att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Vid sammanträdet återkallade sökanden sitt förstahandsyrkande, vilket beaktades av förstainstansrätten.

Yrkandet om ogiltigförklaring

- 13 Sökanden har i huvudsak åberopat tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 c i denna förordning, tolkad mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 12 b i samma förordning. Den tredje grunden avser maktmissbruk.

Åsidosättandet av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 14 Sökanden hävdar att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning i såväl rättsligt som sakligt hänseende genom att inte göra åtskillnad mellan kännetecknen som ”saknar särskiljningsförmåga” och kännetecknen med mycket begränsad särskiljningsförmåga, när den drog slutsatsen att uttrycket Companyline inte gjorde det möjligt att särskilja de tjänster inom ”försäkrings- och finansväsende”, som sökanden tillhandahåller, från sådana tjänster som tillhandahålls av andra företag.
- 15 Det följer nämligen av uttrycket ”saknar särskiljningsförmåga” i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att en mycket begränsad särskiljningsförmåga är tillräcklig för att detta registreringshinder inte skall föreligga.
- 16 Kännetecknet skall i övrigt alltid bedömas som en helhet och inte genom att de olika beståndsdelarna betraktas var för sig. Uttrycket Companyline består av två ord: ”company” och ”line”. För att bedöma uttryckets särskiljningsförmåga skall endast helhetsintrycket beaktas.

- 17 Det framgår även av motiveringen till det omtvistade beslutet att uttrycket Companyline inte återfinns inom tjänstesektorn för ”försäkrings- och finansväsende”. Det rör sig följaktligen om ett ord som har konstruerats av sökanden särskilt för denna sektor och som, även för engelsktalande, endast har en diffus semantisk mening.
- 18 Vidare förbjuder strukturen i förordning nr 40/94 en bedömning av särskiljningsförmågan enligt artikel 7.1 b med hänvisning till kriterier som endast avser ett känneteckens deskriptiva karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c.
- 19 Sökanden har även gjort gällande att bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga inte endast skall göras inom den engelskspråkiga zonen. Harmoniseringsbyrån har för övrigt bortsett från det förhållandet att varumärken som innehåller orden ”company” eller ”line” är registrerade i ett flertal medlemsstater i gemenskapen. Därmed har harmoniseringsbyrån åsidosatt skyldigheten att harmonisera gemenskapsrätten avseende varumärken.
- 20 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att ett kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b inte kan utgöra ett varumärke, eftersom allmänheten inte uppfattar det som ett varumärke (med förbehåll för sådan särskiljningsförmåga som har uppnåtts till följd av varumärkets användning). Ett varumärke kan således inte fylla sin funktion som kännetecken i betydelsen av en symbol som medför att produkten eller tjänsten förknippas med det företag som tillverkar eller distribuerar den.
- 21 Harmoniseringsbyrån har medgett att en minimal särskiljningsförmåga är tillräcklig för att detta registreringshinder inte skall föreligga. Någon sådan miniminivå har emellertid inte uppnåtts i det föreliggande fallet.

- 22 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att det för tillämpning av registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 är tillräckligt, i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning, att registreringshindren finns i endast en del av gemenskapen.

Förstainstansrättens bedömning

- 23 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 (se 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).
- 24 Härav följer bland annat att särskiljningsförmågan endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.
- 25 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga".
- 26 I det förevarande fallet består kännetecknet uteslutande av orden "company" och "line", vilka båda är ofta förekommande i engelskspråkiga länder. Med ordet "company" förstås att man har att göra med en produkt eller en tjänst som riktar sig till bolag eller firmor. Ordet "line" har flera innebörder. Inom området för försäkrings- och finanstjänster betyder det bland annat en försäkringsbransch, en serie eller grupp av produkter. Det rör sig således om två allmänna ord som

endast betecknar en serie produkter eller tjänster som riktar sig till företag. Den omständigheten att de har fogats samman, utan någon grafisk eller semantisk ändring, utgör inte något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Det förhållandet att uttrycket Companyline inte återges i någon ordbok, kan inte i sig — vare sig det skrivs som ett enda ord eller inte — på något sätt ändra denna uppfattning.

- 27 Kännetecknet Companyline saknar följaktligen särskiljningsförmåga.
- 28 Vad beträffar sökandens argument att harmoniseringsbyrån har åsidosatt skyldigheten att harmonisera gemenskapsrätten avseende varumärken, skall det erinras om att registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94, enligt artikel 7.2 redan är tillämpliga när registreringshindren finns i endast en del av gemenskapen. Avslaget på registreringsansökan i det föreliggande fallet är följaktligen berättigat, eftersom uttrycket Companyline inte kan skyddas inom den engelskspråkiga zonen.
- 29 Av detta följer att överklagandenämnden med rätta har fastställt att uttrycket Companyline på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kan utgöra ett gemenskapsvarumärke.
- 30 Såsom 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 domen i det ovan nämnda målet BABY-DRY, punkt 29).
- 31 Det saknas följaktligen skäl att pröva den andra grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Maktmissbruk

- 32 Enligt sökanden är det omtvistade beslutet resultatet av maktmissbruk. Vid sammanträdet hävdade sökanden att svaranden i ärendet Companyline har tillämpat kriterier som är mycket mer restriktiva än vad som gäller enligt praxis.
- 33 Enligt förstainstansrätten finns det i vilket fall som helst inte något objektivt och precist indicium som tyder på att det omtvistade beslutet har antagits uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, för att uppnå andra mål än dem som åberopats. Talan kan således inte vinna bifall på denna grund.
- 34 Av detta följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 35 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 bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

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

Moura Ramos

Tiili

Mengozi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 januari 2000.

H. Jung

Justitiesekreterare

V. Tiili

Ordförande