

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 19 januari 2005 *

I mål T-387/03,

Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (Förenta staterna), företrätt av M. Edenborough, barrister, C. Jones, A. Brodie och C. Loweth, solicitors,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Bullock och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående talan mot beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 25 augusti 2003 (ärende R 0707/2002-4), och mot granskarens beslut av den 21 juni 2002 om avslag på ansökan om registrering av ordmärket BIOKNOWLEDGE,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna M. Jaeger och F. Dehousse,
justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 25 november 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 13 februari 2004,

efter förhandlingen den 9 september 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 2 mars 2000 ingav bolaget Proteome Inc. (nedan kallat sökanden) med stöd av 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 ändrad lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som avsågs med registreringsansökan var uttrycket BIOKNOWLEDGE.

3 De varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan omfattas av klasserna 9, 16 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— Klass 9: Databaser, i fysiskt eller elektroniskt format, med information om organismer, samt programvara för sökning, hämtning, sammanställning, organisering, hantering, analys, kommunikation och/eller integrering av data i och bland förteckningar av information i elektroniskt format, inkluderande databaser.

— Klass 16: Tryckt material, inkluderande vägledning och handböcker, avseende förteckningar av information rörande organismer.

— Klass 42: Informations- och datortjänster, nämligen utveckling av och/eller upplåtande av åtkomst till databaser med information avseende organismer, samt tillhörande programvara.

4 Genom skrivelse av den 6 juli 2001 upplyste granskaren vid harmoniseringsbyrån sökanden om att hon ansåg att det sökta varumärket inte uppfyllde fordringarna i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. Granskaren upplyste även sökanden om att denne kunde yttra sig i detta avseende inom en tid av två månader.

- 5 Sökanden yttrade sig den 31 augusti 2001.
- 6 Genom beslut av den 21 juni 2002 avlog granskaren varumärkesansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 och med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.
- 7 Sökanden överklagade härvid beslutet till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 8 Fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån avlog överklagandet genom beslut av den 25 augusti 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som sökanden delgavs den 15 september 2003, med motiveringen att uttrycket BIOKNOWLEDGE var beskrivande med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna och att det saknade särskiljningsförmåga.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ta upp talan till prövning,

— ogiltigförklara fjärde överklagandenämndens beslut,

- ogiltigförklara granskarens beslut av den 21 juni 2002,

- återförvisa ansökan om gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån för offentliggörande av denna, och

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens rättegångskostnader, samt dennes kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden och inför granskaren.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 11 Förstainstansrätten finner inledningsvis att avsikten bakom sökandes yrkanden är att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras och att förstainstansrätten skall fastställa rättsverkningarna av detta. Harmoniseringsbyrån har för övrigt vid förhandlingen angett att den inte bestrider att sökandens yrkande kan tas upp till prövning i vad avser ogiltigförklaring av granskarens beslut.

- 12 Sökanden har med avseende på saken åberopat tre invändningar som kan sammanföras till två grunder. Med den första grunden avses att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 åsidosatts och med den andra grunden avses att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts.

Den första grunden: åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

- 13 Den första av de grunder sökanden åberopat inbegriper två delgrunder. I den första delgrunden har sökanden anfört att varumärket BIOKNOWLEDGE är för vagt och obestämt för att göra uttrycket beskrivande med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna. I den andra delgrunden har sökanden angivit att överklagandenämnden felaktigt utnyttjat sin kännedom om de ifrågavarande varorna och tjänsterna vid bedömningen av varumärkets beskrivande karaktär.

Huruvida uttrycket BIOKNOWLEDGE är vagt och obestämt

— Parternas argument

- 14 Sökanden har anfört att överklagandenämnden gjort ett fel likartat det som konstaterades i förstainstansrättens dom avseende uttrycket EASYBANK (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, punkterna 26–33). I likhet med vad som fastställdes i denna dom är uttrycket BIOKNOWLEDGE för vagt och obestämt för att detta ord skall vara beskrivande med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna.

- 15 Ordet "Bioknowledge" har dessutom skapats nyligen och har inte en tydlig, allmänt definierad och godtagen betydelse. Sökanden har härav dragit slutsatsen att detta uttryck inte är beskrivande, i synnerhet inte med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna.
- 16 Sökanden har tillagt att ordet "knowledge" i vart fall inte kan utgöra en beskrivande del av uttrycket BIOKNOWLEDGE. På engelska betyder nämligen ordet "knowledge" kunskap eller kännedom som förvärvats genom erfarenhet, men även alla upplysningar hos en person och teoretisk och praktisk förståelse av ett ämne, ett språk och så vidare. Dessa olika betydelser innebär enligt sökanden att ordet "knowledge" skiljer sig från ordet "information" och ännu mer från det underlag där denna information lagras och från de sätt på vilka denna information vidarebefordras till en användare.
- 17 Harmoniseringsbyrån har stött sig på förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL) (REG 2002, s. II-683, punkt 38), och anser att bedömningen av huruvida ett varumärke är beskrivande för det första endast kan göras med avseende på de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och för det andra endast mot bakgrund av den relevanta målgruppens uppfattning av det.
- 18 I förevarande fall har harmoniseringsbyrån, med beaktande av de varor och tjänster varumärket söktes registrerat för, gjort gällande att målgruppen omfattar specialister inom medicin, läkemedel och annan biovetenskap samt vårdspecialister inom hela Europeiska unionen.
- 19 Enligt harmoniseringsbyrån skulle denna målgrupp, om den ställdes inför uttrycket BIOKNOWLEDGE i samband med de ifrågavarande varorna och tjänsterna, dra slutsatsen att dessa var avsedda för eller helt enkelt avsåg biologisk information.

- 20 Ordet "knowledge" betyder dessutom även särskilda upplysningar om ett ämne. Eftersom sökandens varor och tjänster utgör eller avser källor till biologisk information, föreligger ett tydligt och direkt samband mellan det sökta varumärket och de ifrågavarande varorna och tjänsterna.
- 21 Harmoniseringsbyrån har härvid framhållit strukturen hos det ifrågavarande kännetecknet, som består av prefixet "bio", vilket ofta används för att bilda sammansatta ord inom vetenskap och teknologi, och av det vanliga engelska ordet "knowledge". Harmoniseringsbyrån har anfört att de berörda konsumenterna inte kan anse att denna struktur är ovanlig, eftersom den överensstämmer med de engelska reglerna för ordbildning.
- 22 Harmoniseringsbyrån har, med avseende på sökandens argument att ordet "Bioknowledge" skapats nyligen, angett att det framgår av rättspraxis att den omständigheten att ett ord inte återfinns i ordböckerna inte är avgörande, eftersom det väsentliga är hur målgruppen uppfattar detta ord.

— Förstainstansrättens bedömning

- 23 Det framgår av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 att kännetecknen eller upplysningar som i handeln kan användas för att ange egenskaper hos den vara eller den tjänst som registreringsansökan avser i sig inte anses vara ägnade att fylla den funktion att ange ursprunget som varumärken har. Detta påverkar inte den möjlighet att genom användning förvärva särskiljningsförmåga som föreskrivs i artikel 7.3 i förordningen. Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, mot att registrera sådana kännetecken eller upplysningar som gemenskapsvarumärken, är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecknen och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser skall kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken

eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att registreras som varumärke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkterna 30 och 31).

- 24 Mot denna bakgrund är det de kännetecknen och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 som, vid ett normalt användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att ange en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Bedömningen av ett känneteckens beskrivande karaktär kan följaktligen endast göras med utgångspunkt dels i ifrågavarande varor eller tjänster, dels utifrån det sätt på vilket den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet (förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 27).
- 25 Förstainstansrätten anger inledningsvis att sökanden missuppfattat domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet EASYBANK när den anser att varumärket "BIOKNOWLEDGE" i likhet med vad som fastslagits i denna dom är "för vagt och obestämt" för att detta ord skall vara beskrivande med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna.
- 26 I domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet EASYBANK använde förstainstansrätten emellertid orden "vagt" och "obestämt" endast för att ange att det förelåg ett samband mellan det aktuella uttryckets betydelse och de ifrågavarande tjänsterna. Förstainstansrätten angav härvid att "sambandet mellan å ena sidan uttrycket EASYBANK:s betydelse och å andra sidan de tjänster som kan utföras av en onlinebank är alldeles för vagt och obestämt för att detta begrepp skall anses vara deskriptivt i förhållande till nämnda tjänster" (punkt 31 i domen). I denna dom fastslog förstainstansrätten således inte att det ifrågavarande varumärket var "för vagt och obestämt", vilket sökanden har gjort gällande.

- 27 Den första grundens första del bygger på den omständigheten att överklagandenämnden felaktigt fastslagit att det sökta varumärket var beskrivande, särskilt med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna. Sökandens invändning i detta hänseende skall därför bedömas.
- 28 I förevarande fall är det, såsom överklagandenämnden angivit i punkt 11 i det ifrågasatta beslutet, utrett att de ifrågavarande varorna och tjänsterna är avsedda för specialister inom medicin, läkemedel och annan biovetenskap samt vårdspecialister.
- 29 Uttrycket BIOKNOWLEDGE utgörs av prefixet "bio" och ordet "knowledge".
- 30 Prefixet "bio" kommer, såsom överklagandenämnden med fog anført i punkt 9 i det ifrågasatta beslutet, från det grekiska ordet "bios", med betydelsen liv. Denna beståndsdel ingår i många sammansatta ord som har samband med livet. I samband med den ifrågavarande relevanta målgruppen ingår orddelen "bio" i sammansatta ord som har samband med levande organismer (till exempel "biologi").
- 31 En av betydelserna av ordet "knowledge" hänför sig, såsom harmoniseringsbyrån med fog anført, till särskilda upplysningar om ett ämne. Sökanden har inte bestritt denna definition som sådan, men däremot den slutsats harmoniseringsbyrån har dragit därav.
- 32 Med hänsyn till avgränsningen av den relevanta målgruppen i förevarande fall leder sammansättningen av orden "bio" och "knowledge" för att bilda uttrycket BIOKNOWLEDGE därför till slutsatsen att detta uttryck åtminstone har en potentiell innebörd, nämligen en eller flera särskilda upplysningar om levande organismer, det vill säga upplysningar avseende dessa. Förstainstansrätten erinrar

härvid om att registrering av ett ordmärke skall vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

- 33 Med avseende på ett ord som innefattade beståndsdelen "bio" har förstainstansrätten redan angett att "[a]kronymen BioID, som består av förkortningar som ingår i referensspråkets ordförråd [nämligen engelska], skiljer sig således inte från de lexikaliska reglerna i detta språk, och har därmed inte en ovanlig struktur" (förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T-91/01, BioID mot harmoniseringsbyrån (BioID), REG 2002, s. II-5159, punkt 28). Den omständigheten att uttrycket BIOKNOWLEDGE i förevarande fall utgörs av ett enda ord medför därför inte att den relevanta målgruppens uppfattning av detta ord ändras. Det skall härvid anmärkas att engelska ofta används i vetenskapliga sammanhang även av andra än den engelskspråkiga relevanta målgruppen.
- 34 Beskrivningarna av de varu- och tjänsteklasser som avsågs med registreringen hänför sig i samtliga fall till "organismer", det vill säga till en av beståndsdelarna i det ifrågavarande uttrycket ("bio"). De varor och tjänster som omfattas av registreringsansökan avser dels olika sätt att lagra information, dels varor och tjänster för att göra denna information tillgänglig. Härav framgår att de ifrågavarande varorna och tjänsterna innehåller upplysningar om organismer eller gör det möjligt att göra dessa upplysningar tillgängliga.
- 35 Eftersom målgruppen utgörs av specialister inom biovetenskap samt vård-specialister, finner förstainstansrätten att sambandet mellan den potentiella innebörden av uttrycket BIOKNOWLEDGE, som angivits ovan i punkt 32, och de ifrågavarande varorna och tjänsterna inte är vare sig för vagt eller för obestämt. Ur den relevanta målgruppens synvinkel föreligger det tvärt emot ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttryckets betydelse och de ifrågavarande varornas och tjänsternas egenskaper.

- 36 Eftersom ordet "knowledge", i enlighet med den definition som angivits ovan i punkt 32, inte kan skiljas tydligt från ordet "information" kan det ännu mindre skiljas från det underlag där information lagras, såsom sökanden har gjort gällande.
- 37 Uttrycket BIOKNOWLEDGE omfattar slutligen, såsom det framställts i registreringsansökan, inte andra beståndsdelar eller upplysningar som kan påverka denna slutsats. Detsamma gäller framställningen och sammansättningen av de ord som uttrycket består av.
- 38 Sökandens argument att uttrycket BIOKNOWLEDGE skapats nyligen och därför inte har en tydlig, allmänt definierad och godtagen betydelse kan därför inte godtas.
- 39 Beträffande uttryckets särskiljningsförmåga utgör den omständigheten att två ord har fogats samman utan någon grafisk eller semantisk ändring, inte något ytterligare kännetecken som kan medföra att kännetecknet i sin helhet gör det möjligt att särskilja sökandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Det förhållandet att uttrycket inte återges i någon ordbok, kan inte i sig — vare sig det skrivs som ett enda ord eller inte — på något sätt ändra denna bedömning (förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2000, s. II-1, punkt 26, och av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 37).
- 40 Såsom tidigare angivits (ovan punkt 33) har förstainstansrätten beträffande akronymen BioID angett att detta ord, som sammansatts av flera beståndsdelar, inte skiljer sig från de engelska lexikaliska reglerna och, därmed, inte har en ovanlig struktur.

- 41 Såsom harmoniseringsbyrån med fog har anfört, kan de berörda konsumenterna inte uppfatta strukturen hos uttrycket BIOKNOWLEDGE som ovanlig, eftersom uttrycket följer de engelska reglerna för ordbildning. Detta gäller så mycket mer som den relevanta målgruppen omfattar specialister som är vana vid att använda de två ord som utgör uttrycket BIOKNOWLEDGE. Även om uttrycket, som sökanden hävdar, skapats nyligen, har det en potentiell betydelse som är tillräckligt tydlig för den relevanta målgruppen och som gör det möjligt att urskilja de ifrågavarande varornas och tjänsternas väsentliga egenskaper.
- 42 Med beaktande av vad ovan anförts finner förstainstansrätten att uttrycket BIOKNOWLEDGE är beskrivande med avseende på de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan. Överklagandenämnden gjorde sig följaktligen inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att uttrycket ur den relevanta målgruppens synpunkt kunde utvisa de huvudsakliga egenskaperna hos de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 43 Talan kan därför inte bifallas på den första grundens första del.

Huruvida överklagandenämnden felaktigt utnyttjat sin kännedom om de berörda varorna och tjänsterna

— Parternas argument

- 44 Sökanden har angivit att överklagandenämnden utnyttjat sin kännedom om de berörda varorna och tjänsterna vid bedömningen av om uttrycket BIOKNOWLEDGE omfattades av bestämmelserna i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

45 En sådan bedömning i efterhand är enligt sökanden inte godtagbar, eftersom denna kännedom utgör en komplettering av den information ordmärket innehåller. Utan denna kännedom hade överklagandenämnden emellertid inte kunnat komma fram till slutsatsen att uttrycket innehöll beskrivande kännetecken eller uppgifter.

46 Sökanden har tillagt att även om de kriterier överklagandenämnden tillämpat vore riktiga ger kännetecknet BIOKNOWLEDGE i vart fall inte tydliga och otvetydiga upplysningar om de saluförda varornas och tjänsternas huvudsakliga egenskaper (i strid med vad som anges i punkt 13 i det ifrågasatta beslutet).

47 Harmoniseringsbyrån har svarat att sökanden bortser från grundprincipen att bedömningen av ett känneteckens särskiljningsförmåga endast skall göras mot bakgrund av de ifrågavarande varorna och tjänsterna. Överklagandenämnden var långt ifrån att missbruka den omständigheten att nämnden hade kännedom om beskrivningen av varorna och tjänsterna för att göra en vinklad bedömning och tillämpade därför lämpliga kriterier när den bedömde särskiljningsförmågan hos uttrycket med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna.

— Förstainstansrättens bedömning

48 Såsom förstainstansrätten ovan erinrat om i fråga om tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, kan bedömningen av ett känneteckens beskrivande karaktär endast göras med utgångspunkt dels i ifrågavarande varor eller tjänster, dels utifrån det sätt på vilket den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet (domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet TDI, punkt 27).

- 49 Tvärtemot vad sökanden hävdar, hade överklagandenämnden i förevarande fall följaktligen fog för att, vid sin bedömning av om uttrycket BIOKNOWLEDGE skulle vägras registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, hänvisa till de berörda varorna och tjänsterna.
- 50 Med avseende på sökandens argument att kännetecknet BIOKNOWLEDGE inte ger tydliga och otvetydiga upplysningar om de saluförda varornas och tjänsternas huvudsakliga egenskaper, framgår det av de skäl som har avseende på den första grundens första del att det ur den relevanta målgruppens synvinkel tvärtemot förelåg ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan betydelsen av uttrycket BIOKNOWLEDGE och de ifrågakvarande varornas och tjänsternas egenskaper. Sökandens argument i detta hänseende kan därför inte godtas.
- 51 Av dessa skäl kan talan inte bifallas på den första grundens andra del. Talan kan således inte bifallas på någon del av den första grunden.

Den andra grunden: Huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts

- 52 Eftersom talan inte kan bifallas på den första grunden, och eftersom det är tillräckligt att ett av de registreringshinder föreligger som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 för att det ifrågakvarande kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29), saknas anledning att bedöma sökandens andra grund avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 53 Av vad anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

54 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

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

Azizi

Jaeger

Dehousse

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 januari 2005.

H. Jung

J. Azizi

Justitiesekreterare

Ordförande