

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)  
den 26 november 2003 \*

I mål T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, Lustenau (Österrike), företrätt av advokaterna  
M. Bergermann och R. Hackbarth,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och  
modeller), företrädd av S. Bonne och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första  
överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) den 6 maj 2002 (ärende R 1095/2000-1), om  
avslag av överklagandet mot granskarens beslut att avslå ansökan om registrering  
av ordmärket ROBOTUNITS som gemenskapsvarumärke,

\* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen),

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,  
justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den  
9 juli 2003,

följande

### Dom

#### Bakgrund till tvisten

- 1 Den 18 maj 1999 ingav sökanden, före detta Heron Systemprofile GmbH, 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 dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering av gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg var ordkännetecknet ROBOT-UNITS.

3 Sedan en den 3 maj 2000 gjord ändring i den ursprungliga ansökan omfattas de varor som avses i registreringsansökan av klasserna 6, 7 och 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— ”metallprofiler, ledskenor av metall, profilstatikelement, profilförbindnings-element”, som ingår i klass 6,

— ”ledbanor för maskiner, styrlinjaler och längdledningselement, tryckcylindrar, linjärcylindrar med olika drivsystem, profilpneumatikelement”, som ingår i klass 7,

— ”transportband, anslagssystem med positionering”, som ingår i klass 9.

4 Genom beslut av den 15 september 2000 avslog granskaren registreringsansökan enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 med den motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg var beskrivande för de aktuella varorna.

5 Den 13 november 2000 överklagade sökanden detta avslagsbeslut och angav skälen till detta i inläga av den 15 januari 2001. I målet föreslog sökanden i andra hand att listan över varor skulle begränsas till att avse ”metallprofiler, profilstatikelement, profilförbindningsselement”, som ingår i klass 6.

- 6 Första överklagandenämnden ogillade överklagandet genom beslut av den 6 maj 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) på den grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder mot att registrera ordkännetecknet ROBOT-UNITS, eftersom detta kunde användas för att beteckna användningsområdet för de varor för vilka registrering söktes. Enligt överklagandenämnden var innebörden av "robotunits", sett som helhet, "robotenhet" eller "robotdel", och det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de varor som omfattas av det begärda varumärket och ovannämnda märke, som sålunda på ett entydigt vis betecknar varornas användningsområde, nämligen den omständigheten att dessa kan användas för att montera automatiserade och programmerade maskiner eller den omständigheten att de sätts på färdigmonterade maskiner.

### Förfarandet och parternas yrkanden

- 7 Sökanden väckte förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 juli 2002. Harmoniseringsbyrån inkom med sin svarsskrivelse till förstainstansrättens kansli den 15 oktober 2002.
- 8 Efter att ha tagit del av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (fjärde avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet. Som åtgärd för processledning enligt artikel 64 i förstainstansrättens rättegångsregler ställde förstainstansrätten skriftligen en fråga till sökanden.
- 9 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens muntliga frågor vid förhandlingen den 9 juli 2003. Under förhandlingen ingav sökanden handlingar rörande registreringen av varumärket ROBOTUNITS i Förenade kungariket, och harmoniseringsbyrån ingav en kopia av sökandens hemsida på internet, vilket antecknades i protokollet från förhandlingen.

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

### *Parternas argument*

12 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund, som avser att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

- 13 Sökanden anser med hänvisning till förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth) (REG 2001, s. II-645), att ett kännetecken eller en upplysning endast kan anses vara beskrivande om det beskrivande sambandet för målgruppen är omedelbart och utan ytterligare analys igenkännbart.
  
- 14 Sökanden har betonat att ordet ”robotunits” inte förekommer i det engelska språket och att det är fråga om en på ett ovanligt sätt tillkommen nyskapelse. Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att domstolen i sin dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), tydligt har uttalat att, när det gäller varumärken som består av ord, det enda avgörande är den helhet som dessa ord bildar. Sökanden har härav slutit sig till att överklagandenämnden med hänsyn till att den grundat sig på i huvudsak ordet ”robot” har åsidosatt de av domstolen i domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån fastslagna principerna.
  
- 15 Sökanden anser också att överklagandenämnden inte genom att grunda sig på den omständigheten att det engelska språket också medger att två substantiv sätts samman borde vara befriad från att pröva huruvida det kännetecken som konkret avses med registreringsansökan direkt kan beskriva de varor för vilka registrering har sökts. Sökanden gör gällande att det ifrågasatta beslutet inte innehåller tillräckliga överväganden härvidlag.
  
- 16 Sökanden anser att det av det ifrågasatta beslutet inte framgår vad som avses med robotenhet eller robotdel, ett ord som enligt överklagandenämnden uttrycker innebörden av det generella uttrycket ”robotunits”. Sökanden har hävdats att ordet ”robotunits” inte kan förstås som ”robotdelar”. För att beteckna en bestämd del av en maskin eller en komponent används i engelskan nämligen inte ordet ”maskinenhet” utan orden ”maskindel” eller ”maskinkomponent”.

- 17 Sökanden anser att sambandet mellan ordkännetecknet ROBOTUNITS och de varor som avses med registreringsansökan inte framkommer annat än genom ett resonemang i flera led. Ordkännetecknet ROBOTUNITS är därför inte omedelbart och utan ytterligare analys beskrivande i förhållande till de varor avseende vilka registrering av kännetecknet söks. Sökanden anser att den omständigheten att varorna eventuellt också kan användas med avseende på datorer eller robotar inte är tillräcklig för att ge kännetecknet en beskrivande karaktär, eftersom detta samband inte framgår på ett tillräckligt direkt och konkret sätt och utan ytterligare analys.
- 18 Sökanden har påstått att det kännetecknet för vilket registrering söks, ROBOTUNITS, i förevarande fall på sin höjd endast har en suggererande karaktär mot bakgrund av de varor som avses och inte en klart beskrivande karaktär.
- 19 Sökanden anser dessutom att det ifrågasatta beslutet har antagits utan hänsyn tagen till domstolens och förstainstansrättens rättspraxis. I domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån frångick domstolen enligt sökanden sin ståndpunkt i dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), vad beträffar befintligheten av ett konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt. I domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån grundade sig domstolen nämligen inte över huvud taget på ett eventuellt behov av att utesluta ensamrätt.
- 20 Sökanden har klandrat harmoniseringsbyrån för att den genom att underlåta att göra en bedömning av varje vara för sig inte gjort en verklig prövning av de varor som avses i ansökan.
- 21 Sökanden har i sitt svar på förstainstansrättens skriftliga fråga preciserat att talan, sedan den 3 maj 2000 gjorda ändringen i den ursprungliga ansökan, avser samtliga varor avseende vilka registrering söks och vilka ingår i klasserna 6, 7 och 9 i Niceöverenskommelsen. De varor i klass 6 avseende vilka registrering av

kännetecknet ROBOTUNITS söks är sålunda inte varor som består av särskilda beståndsdelar för maskiner eller av färdiga monterade maskiner, utan profiler eller delar gjorda av metall och mer specifikt halvfärdiga varor eller mellanled som är valsade, pressade eller formade, som saknar samband med robotenheter. Dessa beståndsdelar skulle tvärtom kunna användas inom alla områden. Detsamma gäller profilstatikelement, vilka är beståndsdelar i broar eller olika stommar, samt profilförbindningselement, vilka inte nödvändigtvis i sig är profilerade. Förbindningselementen är helt mekaniska förbindningselement.

- 22 Sökanden har också angett att de ledbanor för maskiner samt styrlinjaler och längdledningselement som ingår i klass 7 är sådana anordningar som gör att ett föremål (maskindel eller liknande) när det är i rörelse har en viss bana och position (till exempel styrlinjaler). På samma sätt saknar de tryckcylindrar och linjärcylindrar med olika drivsystem som ingår i klass 7 ett tillräckligt direkt och konkret samband med de automatiserade maskinerna. Vad beträffar profilpneumatikelementen har sökanden gjort gällande att pneumatiken är ett område inom tekniken som handlar om hur gaser uppför sig, framför allt trycklufts- och insugningsluftsfenomen och deras användning.
- 23 Sökanden har förklarat att transportbanden inte är komponenter i automatiserade maskiner utan att de — liksom de ledbanor för maskiner samt styrlinjaler och längdledningselement som ingår i klass 7 — är ändlösa stöd- och drivanordningar i en sluten strömkrets. Sökanden har tillagt att de anslagssystem med positionering som ingår i klass 9 i allmänhet är spärranordningar, exempelvis delar av (härdad) stål i mellanlägg i (skär)verktyg.
- 24 Under förhandlingen uppgav sökanden att de varor som avses med registreringsansökan kan användas i programmerade maskiner, men att detta är ett av tusentals användningsområden. Sökanden anser med hänvisning till förstain-



stansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-1963), punkt 40, att ett sådant användningsområde bland flera andra inte är tillräckligt för att ge ordmärket en beskrivande karaktär eftersom det inte är fråga om en teknisk funktion hos varorna i fråga.

- 25 Slutligen har sökanden i sitt svar på förstainstansrättens skriftliga fråga angett att den internationella registreringen av ordmärket ROBOTUNITS just har beviljats skydd i Förenade kungariket för de i förevarande mål aktuella varorna. Till sitt svar fogade sökanden en skrivelse från Patent Office (patent- och registreringsverket) av den 18 juni 2003, enligt vilket skydd från och med den 12 december 2002 beviljats i Förenade kungariket.
- 26 Harmoniseringsbyrån har angett att överklagandenämnden noggrant konstaterat att uttrycket "robotunits" sett som helhet har två beståndsdelar, nämligen "robot" och "unit". En "robot" definieras som en "automatiserad maskin som programmerats för att ha särskilda mekaniska funktioner efter mänsklig förebild". Ordet "unit" definieras som en "särskild icke delbar enhet eller en odelbar helhet". Med stöd av en analys av det begärda tecknets semantiska innehåll fann överklagandenämnden att den omedelbara innebörden av ordet "robotunits" var "robotenhet" eller "robotdel".
- 27 Harmoniseringsbyrån har uppgett att överklagandenämnden ansåg att varumärket var omedelbart och klart beskrivande på grundval av följande bedömning. När målgruppen ser varumärket i samband med berörda varor kommer den omedelbart att förstå att det på ett entydigt sätt beskriver varornas användningsområde, nämligen att de senare kan användas för att montera automatiserade och programmerade maskiner eller att de sätts på färdigmonterade maskiner.

- 28 Vad beträffar sambandet med de berörda varorna anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden noggrant bedömt de varor som avses med ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden vid flera tillfällen hänvisat till varorna i sitt beslut.
- 29 Harmoniseringsbyrån anser att i synnerhet varor som ingår i klasserna 7 och 9 är särskilda beståndsdelar för maskiner eller av färdigmonterade maskiner. Vad gäller klass 6 fann överklagandenämnden enligt harmoniseringsbyrån att sökanden hade begärt att dess märke skulle registreras för samtliga angivna varor i klass 6 utan åtskillnad. Härigenom inkluderades sådana varor som skulle kunna användas för att montera automatiserade och programmerade maskiner eller som sätts på färdigmonterade maskiner.
- 30 Vad gäller frågan huruvida överklagandenämnden tillämpat principen om att bedömningen av huruvida ett kännetecken kan registreras och huruvida det har beskrivande karaktär skall göras med beaktande av målgruppen, har harmoniseringsbyrån erinrat om att överklagandenämnden har utgått från en specialistkrets som sysslar med projektering, tillverkning och underhåll av maskiner av olika slag. Enligt harmoniseringsbyrån måste det beaktas att det i detta sammanhang är fråga om maskindelar som inte används av genomsnittskonsumenten och att målgruppen således är en specialistkrets som har god kännedom om vilka varor som finns på marknaden. Härav har harmoniseringsbyrån dragit slutsatsen att konsumenter i Förenade kungariket och konsumenter som är specialiserade inom teknikområdet har kunskaper i engelska och omedelbart kommer att förstå innebörden av kännetecknet ROBOTUNITS.
- 31 Harmoniseringsbyrån anser att varumärkets beskrivande karaktär är en direkt följd av sambandet mellan varumärket och varorna. Den anser vidare att det inte behövs någon tankemässig association, som kräver viss ansträngning, för att översätta ett i suggestiva ordalag uttryckt budskap till en rationell bedömning.

- 32 Harmoniseringsbyrån har slutligen, vad beträffar registreringen i Förenade kungariket av ordkännetecknet ROBOTUNITS, anfört att denna bevisning ingetts sent. Den har tillagt att ingenting i de ingivna handlingarna utesluter att registreringen kan ha varit grundad på användningen.

### *Förstainstansrättens bedömning*

- 33 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges vidare att ”punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
- 34 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är således de som, vid en normal användning från avsedd målgrupps synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts (domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble, punkt 39). Frågan huruvida ett kännetecken har beskrivande karaktär kan följaktligen bedömas endast i förhållande till berörda varor eller tjänster och i förhållande till en viss målgrupps förståelse av detta (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 38).
- 35 I förevarande fall ingår bland de varor som omfattas av ansökan om registrering bland annat maskinkomponenter eller färdigmonterade maskiner som kan fungera automatiskt eller programmeras. Som överklagandenämnden angett i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet är det också allmänt känt att sådana maskiner

nuförtiden används inom alla områden, antingen det är i fabrikslokaler för att till exempel montera bilar eller för att transportera varor, i vilket fall det kan röra sig om transportband.

- 36 Vad beträffar målgruppen har överklagandenämnden i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet konstaterat att de berörda varorna och tjänsterna riktar sig till en "specialistkrets som sysslar med projektering, tillverkning och underhåll av olika maskiner och att [det även om] nämnda målgrupp består av personer som har engelska som modersmål måste anses att målgruppen också består av personer som åtminstone har grundläggande kunskaper i engelska eller specialiserad engelska, eftersom det tekniska [språket] innehåller många ord som endast används på engelska". Sökanden har inte ifrågasatt överklagandenämndens definition av målgruppen.
- 37 I enlighet med artikel 7.2 i förordning nr 40/94 är den målgrupp i förhållande till vilken de absoluta registreringshindren skall bedömas således en engelsktalande specialistkrets eftersom det aktuella ordkännetecknet består av engelska ord.
- 38 Vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall det följaktligen, på grundval av en viss innebörd av ordkännetecknet i fråga, enbart prövas huruvida det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser (domen i det ovan nämnda målet CARCARD, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 28).
- 39 Det skall inledningsvis påpekas att ordkännetecknet ROBOTUNITS är sammansatt av två engelska substantiv. Ordkännetecknets struktur är inte ovanlig. Ordkännetecknet avviker nämligen inte från lexikaliska regler för det engelska

språket, utan har bildats i överensstämmelse med dessa. Det kommer därför inte att betraktas som ovanligt av berörd konsument (domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 29).

- 40 När det gäller innebörden av ordkännetecknet ROBOTUNITS framgår det av punkterna 21 och 22 i det ifrågasatta beslutet samt av harmoniseringsbyråns förtydliganden i svarsskrivelsen och under förhandlingen att harmoniseringsbyrån anser att ordkännetecknet betyder "robotenhet" eller "robotdel". Sökanden gör gällande att det aktuella ordkännetecknet inte har en klar och bestämd innebörd. Enligt sökanden betyder inte uttrycket "robotenhet" någonting. Sökanden har tillagt att man för att på engelska beteckna en bestämd del av en maskin eller en komponent inte använder ordet "unit" utan orden "machine part" eller "machine piece".
- 41 Med hänsyn till de varor som avses med registreringsansökan synes den av överklagandenämnden använda betydelsen vara korrekt. Som harmoniseringsbyrån uppgett i sin svarsskrivelse (punkterna 43 och 48), innebär ordet "unit" nämligen också "en självständig del eller en från ett större föremål borttagen del" och "en liten maskin eller en maskindel med ett bestämt ändamål". Det skall i övrigt erinras om att det för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är tillräckligt att åtminstone en av kännetecknets möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller tjänster (domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 30).
- 42 När det gäller arten av det samband som föreligger mellan ordkännetecknet ROBOTUNITS och de aktuella varorna har överklagandenämnden, i punkt 23 i det ifrågasatta beslutet, ansett att ordkännetecknet beskriver varornas avsedda användning.

- 43 Vad gäller de varukategorier som avses med registreringsansökan har sökanden inte ifrågasatt att de aktuella varorna kan användas i maskiner som kan fungera automatiskt eller programmeras, men har gjort gällande att den omständigheten att varorna eventuellt också kan användas med avseende på datorer eller robotar inte är tillräcklig för att ge kännetecknet en beskrivande karaktär, eftersom detta samband inte framgår på ett tillräckligt direkt och konkret sätt och utan ytterligare analys.
- 44 Härav följer att ordkännetecknet ROBOTUNITS sett som helhet kan användas för att beteckna ett av flera möjliga användningsområden för samtliga varor som avses med ansökan. Dessutom måste det faktum att ordkännetecknet innehåller ordet "robot" anses beteckna ett användningsområde för dessa varor som kan ha betydelse för målgruppens val och som följaktligen utgör en väsentlig egenskap hos dessa varor. Sökanden har i sina inlagor och under förhandlingen också själv medgett att de varor beträffande vilka registrering av ordkännetecknet har sökts eventuellt också kunde användas med avseende på datorer eller robotar. Från målgruppens synpunkt föreligger det följaktligen ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan ordkännetecknet ROBOTUNITS och dessa varor.
- 45 Det kan visserligen inte uteslutas att det bland dessa varor kan finnas delar som inte har någon anknytning till en automatisk maskin och att ordkännetecknet följaktligen inte är beskrivande för samtliga varor som hör till de varukategorier som avses med registreringsansökan. I det hänseendet räcker det att nämna att sökanden har ansökt om registrering av kännetecknet i fråga för samtliga varor i dessa kategorier utan att göra någon åtskillnad dem emellan. Följaktligen delar förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning såvitt den avser samtliga varor i dessa kategorier (domarna i de ovannämnda målen EuroHealth, punkt 33, TELE AID, punkt 34, och CARCARD, punkterna 33 och 36).
- 46 Med hänsyn till att sökanden inte har begränsat sin registreringsansökan genom att utesluta användningen av de aktuella varorna som robotdelar, är nämligen den

omständigheten att kännetecknet i fråga kan användas för att beteckna ett av de eventuella användningsområdena för de varor som avses i registreringsansökan en tillräcklig grund för att vägra registrering på grund av varumärkets beskrivande karaktär.

- 47 Detta konstaterande vederläggs inte av sökandens tolkning av punkt 40 i domen i det ovannämnda målet CARCARD. I den domen fann förstainstansrätten nämligen att de varor som benämns ”stationär och flyttbar utrustning för databehandling; program lagrade på databärare för data-, text- eller bildbehandling”, vilka omfattas av klass 9, skulle kunna användas i ett funktionellt sammanhang som även förutsätter ett kort som har samband med en bil, men att en sådan användning på sin höjd skulle utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion. I förevarande fall utgör dock den omständigheten att de varor som avses med ansökan kan användas i automatiserade och programmerade maskiner en av varornas tekniska funktioner. Den omständigheten att dessa varor kan användas också i maskiner som inte är automatiserade eller programmerade utesluter inte att denna tekniska funktion är just det särdrag som gör att ordkännetecknet ROBOTUNITS är beskrivande för dessa varor.
- 48 Härav följer att ordkännetecknet ROBOTUNITS i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kan användas för att beteckna väsentliga särdrag hos de varor som ingår i de kategorier som avses med registreringsansökan.
- 49 Sökandens påstående att domstolen i domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån frångick sin ståndpunkt i domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee vad beträffar befintligheten av ett tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt kan inte godtas. I dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161, punkterna 73 och 74), upprepade nämligen domstolen uttryckligen sin ståndpunkt från domen i målet Windsurfing Chiemsee.

- 50 Vad slutligen gäller sökandens argument att Patent Office registrerat varumärket ROBOTUNITS för samma varor som dem som avses i förevarande mål skall först erinras om att det av artikel 63.2, jämförd med artikel 63.3, i förordning nr 40/94 framgår att såväl undanröjande som ändring av ett avgörande från överklagandenämnden förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Enligt fast rättspraxis skall rättsaktens lagenlighet vidare bedömas mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 1999 i mål T-23/97, Salomon SA mot kommissionen, REG 1999, s. II-2925, punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mål T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen, REG 2002, s. II-2427, punkt 33). Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden kan följaktligen endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid rätten om det bevisas att överklagandenämnden var skyldig att på eget initiativ beakta dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46). I enlighet med artikel 74.2 i förordning nr 40/94 behöver harmoniseringsbyrån inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.
- 51 Härav följer att det endast är de omständigheter som harmoniseringsbyrån kunde få kännedom om i det administrativa förfarandet som skall beaktas. Den omständigheten att varumärket ROBOTUNITS registrerats i Förenade kungariket kan således inte beaktas.
- 52 Härvidlag erinrar förstainstansrätten också om att gemenskapsvarumärket enligt första skälet i förordning nr 40/94 har till syfte att göra det möjligt för företagen att ”särskilja [sina] varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser”, och de registreringar som redan har ägt rum i vissa medlemsstater utgör således en omständighet som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke (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, punkterna 60 och 61, och av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkterna 45 och



46). De registreringar som redan har ägt rum i vissa medlemsstater kan därmed ge ett analysunderlag vid bedömningen av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke. De av sökanden ingivna handlingarna rörande registreringen av det aktuella kännetecknet i Förenade kungariket ger emellertid ingen vägledning i förevarande fall. Av dessa handlingar framgår nämligen inte de skäl som lett till att det aktuella kännetecknet registrerats i Förenade kungariket. Handlingarna visar bara att registrering av det aktuella kännetecknet beviljats för de varor som avses i dessa handlingar.

- 53 Detta konstaterande vederläggs inte av att sökanden, som svar på förstainstansrättens frågor angående huruvida registreringen i Förenade kungariket varit grundad på den tidigare användningen av varumärket, gjort gällande att det skulle ha framgått av registreringshandlingarna om det var på den grunden som registrering skedde. Som förstainstansrätten funnit i föregående punkt påverkar detta argument inte utgången i målet eftersom de av sökanden ingivna handlingarna inte innehåller något bevis på att Patent Office har bedömt huruvida det begärda varumärket har beskrivande karaktär i förhållande till de aktuella varorna.
- 54 Av ovanstående överväganden följer att talan inte kan vinna bifall på den enda av sökanden åberopade grunden, vilken avser att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Talan skall följaktligen ogillas.

### Rättegångskostnader

- 55 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.**

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 november 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

V. Tiili

Le président