FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 december 2002 *

I mål T-91/01,

BioID AG, Berlin (Tyskland), i konkurs, företrätt av advokaten A. Nordemann,

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,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 20 februari 2001 (ärende R 538/1999-2), om registrering av ett figurmärke som innehåller akronymen BioID,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 11 juli 2002,

följande

Dom

1 Den 8 juli 1998 ingav sökanden, under sitt tidigare namn D.C.S. Dialog Communication Systems AG, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärke (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, 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 10 juli 1998.

2 Det varumärke som registreringsansökan avsåg utgörs av följande kännetecken:

BioID®

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 38 och 42 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. De motsvarar följande beskrivning, som anges i varumärkesansökan:

— klass 9: "Datorprogramvara, datormaskinvara och tillhörande delar, optiska, akustiska och elektroniska anordningar och tillhörande delar, samtliga nämnda varor speciellt för och i samband med kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken."

— klass 38: "Telekommunikation; säkerhetstjänster i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken."

— klass 42: "Tillhandahållande av programvara via Internet och andra kommunikationsnät, direktanslutet underhåll av datorprogram, datorprogrammering, samtliga nämnda tjänster speciellt för och i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken; teknisk utveckling av system för kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt av system för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken."

4 Genom beslut av den 25 juni 1999 avslog granskaren registreringsansökan enligt artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg var beskrivande för de ifrågavarande varorna och helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 c och 7.1 b i förordning nr 40/94.

5 Den 20 augusti 1999 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Andra överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 20 februari 2001, som delgavs sökanden den 23 februari 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att akronymen BioID som helhet utgjorde en förkortning av orden "biometric identification" ("biometrisk identifiering"). Följaktligen ansåg överklagandenämnden att det varumärke som registreringsansökan avsåg, vilket betecknade egenskaperna hos de varor och tjänster som avsågs i ansökan, skulle vägras registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Vad beträffar den grafiska utformningen av det varumärke som registreringsansökan avsåg, ansåg överklagandenämnden att de grafiska delarna var obetydliga och att de därför inte gav det varumärke som registreringsansökan avsåg särskiljningsförmåga.

7 Den 13 mars 2001 skrevs ändringen av sökandens namn till "BioID AG" in i handelsregistret vid Amtsgericht Charlottenburg.

Förfarandet och parternas yrkanden

8 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 april 2001 väckte sökanden förevarande talan. Den 6 augusti 2001 inlämnade harmoniseringsbyrån en svarsinlaga.

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förelägga harmoniseringsbyrån att tillåta att det varumärke som registreringsansökan avsåg offentliggörs,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Under förhandlingen upplyste sökanden förstainstansrätten om sin konkurs, och ordföranden uppmanade sökanden att senast den 15 september 2002 meddela om detta bolag avsåg att fortsätta förfarandet. Genom skrivelse av den 13 september 2002 meddelade konkursförvaltaren att han övertog den talan som väckts av sökanden. Därefter avslutade ordföranden det muntliga förfarandet.

12 Under förhandlingen återkallade sökanden sitt andrahandsyrkande att förstainstansrätten skulle förelägga harmoniseringsbyrån att tillåta att varumärket offentliggjordes, vilket antecknades av förstainstansrätten i förhandlingsprotokollet. Sökanden ingav även vissa handlingar. Harmoniseringsbyrån motsatte sig inte att dessa delar lades till akten.

Rättslig bedömning

13 Sökanden har anfört två grunder som avser åsidosättande av artikel 7.1 c respektive artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

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

Parternas argument

14 Sökanden anser allmänt att det är tillräckligt med en låg grad av särskiljningsförmåga för att utesluta att det föreligger ett sådant absolut registreringshinder

som anges i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Sökanden har i detta avseende hänvisat till punkterna 39 och 40 i 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).

15 Vad beträffar akronymen BioID, anser sökanden att denna akronym inte är omedelbart beskrivande för varorna och tjänsterna i fråga utan att den endast är suggererande. Dessutom har sökanden gjort gällande att akronymen i fråga är ett påhittat ord, som inte förekommer i ordböcker och som inte används förutom som varumärke av sökanden.

16 Sökanden anser att även om delen "ID" skulle anses ha betydelsen "identifiering", anger inte akronymen BioID på vilket sätt denna identifiering görs. Så är fallet oavsett vilket semantiskt innehåll delen "Bio" anses ha (vilken i förekommande fall uttrycker en föreställning om ett samband med livet i allmänhet eller med det organiska livet, eller en föreställning om ett samband med naturen). I detta sammanhang har sökanden understrukit att de ifrågavarande varorna och tjänsterna hör till dataområdet och att de inte har något samband med biologi, natur eller det organiska livet.

17 Vad avser den grafiska utformningen av det varumärke som registreringsansökan avsåg, har sökanden gjort gällande att denna utformning har en så särskild karaktär att de avsedda handelskretsarna endast på grund härav kommer att uppfatta varumärket som ett särskiljande kännetecken.

18 Dessutom har sökanden åberopat den omständigheten att akronymen BioID har registrerats i Tyskland som ett ordmärke för följande varor och tjänster: "datorprogramvara som införs i medier som innehåller uppgifter av olika slag: Trycksaksprodukter, telekommunikation, skapande av dataprogram". Enligt

sökanden tillämpar det tyska patent- och varumärkesverket emellertid registreringshindren ganska strikt då det saknas särskiljningsförmåga.

19 Sökanden har slutligen hänvisat till beslut som fattats av harmoniseringsbyrån, enligt vilka andra ordmärken som innehåller prefixet "bio" har ansetts kunna registreras, såsom BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME och BIOSTAR. Enligt sökanden avser dessa beslut varumärken som är jämförbara med det varumärke som är i fråga i förevarande mål, och utgör följaktligen en indikation på att detta varumärke kan registreras.

20 Harmoniseringsbyrån anser att var och en av de delar som akronymen BioID består av saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som avses i registreringsansökan och att det sätt på vilket delarna är sammansatta inte förändrar denna bedömning. I detta avseende har harmoniseringsbyrån understrukit att eftersom målgruppen är specialiserad, engelsktalande eller åtminstone har kunskaper i engelska, kommer akronymen i fråga att uppfattas av denna målgrupp i betydelsen "biometric identification" ("biometrisk identifiering") och därmed som en upplysning om varornas och tjänsternas art eller avsedda ändamål. Dessutom anser harmoniseringsbyrån att uttrycket "biometric identification" faktiskt används på ett allmänt sätt av sökandens konkurrenter.

21 Vad beträffar den grafiska utformningen av det varumärke som registreringsansökan avser anser harmoniseringsbyrån att det för denna utformning används ett vanligt förekommande typsnitt, nämligen typsnittet "arial". Dessutom har harmoniseringsbyrån anfört att den omständigheten att var och en av de två stavelserna består av bokstäver i olika fet stil inte förändrar konsumentens helhetsintryck av kännetecknet och att användningen av versaler i den andra stavelsen endast förstärker kännetecknets beskrivande karaktär, eftersom delen "ID", som vanligen används som förkortning för ordet "identification", direkt känns igen som sådan. Enligt harmoniseringsbyrån förändrar således inte varumärkets grafiska utformning varumärkets beskrivande karaktär och ger inte i sig varumärket särskiljningsförmåga.

Förstainstansrättens bedömning

22 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. Dessutom föreskrivs i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen".

23 Såsom framgår av rättspraxis, avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. Sådana varumärken gör det heller inte möjligt för målgruppen att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. II-705, punkt 26).

24 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall således endast bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster som registreringsansökan avser, dels i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar varumärket.

25 Vad beträffar den relevanta målgruppen, har harmoniseringsbyrån i sin svarsinlaga angett att det är fråga om en målgrupp som är "specialiserad och välinformerad om de varor som finns på marknaden". Sökanden motsatte sig denna definition vid förhandlingen och gjorde gällande att även de som använder datorer och Internet i allmänhet utgör en del av målgruppen. Mot bakgrund av dessa uppfattningar och med beaktande av sortimentet av de ifrågavarande varorna och tjänsterna, anser förstainstansrätten att målgruppen i vart fall är en grupp som är insatt i området för varorna och tjänsterna i fråga.

26 Vad beträffar det varumärke som registreringsansökan avser påpekar förstainstansrätten inledningsvis att detta inte endast innehåller en orddel, nämligen akronymen BioID, utan även figurelement, vilka som sådana saknar semantisk betydelse, nämligen denna akronyms typografiska inslag. Dessutom innehåller varumärket två grafiska delar som är placerade efter akronymen BioID, nämligen en punkt (■) och ett kännetecken (®).

27 Förstainstansrätten påpekar i detta avseende att det i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte görs någon åtskillnad mellan olika kategorier av varumärken. Kriterierna för en bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärken som består av figurelement eller av en kombination av orddelar och figurelement skiljer sig således inte från dem som skall tillämpas på andra varumärkeskategorier. Vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke som består av flera delar (nedan kallat sammansatt varumärke), skall varumärket dessutom bedömas i sin helhet. Detta är emellertid inte oförenligt med en successiv genomgång av varumärkets olika delar.

28 För det första skall det vad beträffar akronymen BioID påpekas att denna akronym består av två delar ("Bio" och "ID"). På engelska utgör delen "ID" en vanlig förkortning av substantivet (identification), såsom överklagandenämnden har visat i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet. Vad beträffar prefixet "Bio", kan detta utgöra antingen en förkortning av ett adjektiv ("biological", biologisk, "biometrical", biometrisk) eller en förkortning av ett substantiv ("biology", biologi). Akronymen BioID, som består av förkortningar som ingår i referensspråkets ordförråd, skiljer sig således inte från de lexikaliska reglerna i detta språk, och har därmed inte en ovanlig struktur.

29 Dessutom anser förstainstansrätten att den relevanta målgruppen mot bakgrund av de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan uppfattar akronymen BioID i betydelsen "biometrical identification" (biometrisk identifiering). I detta avseende saknar sökandens påståenden relevans, enligt vilka delen "Bio" i dess olika betydelser hänför sig till begreppet liv och inte till varorna och tjänsterna i fråga.

30 Vad för det första beträffar varorna som omfattas av kategorierna som benämns "datorprogramvara, datormaskinvara och tillhörande delar, optiska, akustiska och elektroniska anordningar och tillhörande delar, samtliga nämnda varor speciellt för och i samband med kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken" (klass 9), påpekar förstainstansrätten att dessa varor används, och att det till och med krävs att de används, vid biometrisk identifiering av levande väsen. Närmare bestämt är den biometriska identifieringen en av dessa varors — förvisso en bland andra — tekniska funktioner och inte endast ett tillämpningsområde. Dessutom avser varumärkesansökan uttryckligen, även om det endast är upplysningsvis, användning av dessa varor i samband med metoder som grundar sig på biometrisk identifiering. Ur den relevanta målgruppens synvinkel uppfattas akronymen BioID således så att den skulle kunna vara allmänt förekommande i handeln för att presentera dessa varor.

31 Vad därefter beträffar tjänster som omfattas av den kategori som benämns "säkerhetstjänster i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken" (klass 38) och den som benämns "teknisk utveckling av system för kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt av system för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken" (klass 42), påpekar förstainstansrätten att i den mån dessa tjänster består av biometrisk identifiering eller avser utveckling av system för sådan identifiering, hänför sig akronymen BioID direkt till en av deras egenskaper, som målgruppen kan beakta vid valet av sådana tjänster. Ur denna målgrupps synvinkel uppfattas således akronymen BioID även så att den skulle kunna vara allmänt förekommande i handeln för att presentera dessa tjänster.

32 Vad slutligen beträffar de tjänster som omfattas av kategorierna som benämns "telekommunikation" och "tillhandahållande av programvara via Internet och andra kommunikationsnät, direktanslutet underhåll av datorprogram, dator-

programmering, samtliga nämnda tjänster speciellt för och i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken" (klass 42), påpekar förstainstansrätten att dessa tjänster har ett nära funktionellt samband med de varor och tjänster som nämns i punkterna 30 och 31 ovan. Dessutom anges i varumärkesansökan uttryckligen, även om det endast är upplysningsvis, att dessa tjänster tillhandahålls inom ramen för metoder som grundar sig på biometrisk identifiering. Under dessa omständigheter anser förstainstansrätten att akronymen BioID även kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera dessa tjänster.

33 Även om akronymen BioID inte skulle vara allmänt förekommande i handeln för att presentera samtliga varor eller tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan, påpekar förstainstansrätten att sökanden ansökte om registrering av akronymen i fråga för samtliga dessa kategorier utan att göra någon åtskillnad mellan de olika varor och tjänster som de omfattar. Förstainstansrätten fastställer följaktligen överklagandenämndens bedömning i den mån den avser dessa kategorier av varor och tjänster i deras helhet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27).

34 Av detta följer att akronymen BioID, som ur den relevanta målgruppens synvinkel kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan, saknar särskiljningsförmåga avseende dessa kategorier av varor och tjänster.

35 Vad för det andra beträffar det figurkännetecken som de typografiska inslagen i akronymen BioID utgör (bokstäver med typsnittet "arial", olika fet stil på bokstäverna i de båda stavelserna "Bio" och "ID"), framgår det underförstått av punkt 21 i det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden ansåg att ett

sammansatt varumärke saknar särskiljningsförmåga då orddelen är beskrivande för varorna eller tjänsterna i fråga och figurelementens relativa betydelse är "oväsentlig" i förhållande till denna orddel.

36 I detta avseende påpekar förstainstansrätten att det inte kan fastställas att ett sammansatt varumärke saknar särskiljningsförmåga på grundval av den relativa betydelsen av en av varumärkets delar i förhållande till vissa andra av varumärkets beståndsdelar, vilka saknar särskiljningsförmåga. När en enda beståndsdel är särskiljande i förhållande till varorna eller tjänsterna i fråga omfattas ett sammansatt varumärke inte av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Så kan vara fallet, även om det sammansatta varumärkets enda särskiljande del inte är dominerande i förhållande till de övriga delar som detta varumärke består av. Det är följaktligen inte möjligt att vid tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bortse från en del av ett sammansatt märke. Harmoniseringsbyrån kan således inte underlåta att undersöka vissa delar av ett sammansatt varumärke av det skälet att de har ringa betydelse i förhållande till andra delar. Ett sammansatt varumärkes särskiljningsförmåga skall tvärtom bedömas mot bakgrund av alla dess beståndsdelar.

37 I förevarande mål skall det därför prövas huruvida de figurelement som de typografiska inslagen i akronymen BioID utgör saknar särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster. I detta avseende framgår det av harmoniseringsbyråns svarsinlaga samt av de svar som harmoniseringsbyrån gav på förstainstansrättens frågor under förhandlingen att bokstäver med typsnittet "arial" och bokstäver i olika tjocklek är allmänt förekommande i handeln för att presentera alla typer av varor och tjänster. Dessa figurelement kan således användas på detta sätt även i förhållande till de varor och tjänster som avses i förevarande varumärkesansökan. Under dessa omständigheter saknar det som sökanden påstod under förhandlingen relevans, nämligen

att den relevanta målgruppen mot bakgrund av förekomsten av dessa delar skulle komma att tolka det varumärke som registreringsansökan avser som en upplysning om ursprung. Således anser förstainstansrätten att de figurelement som de typografiska inslagen i akronymen BioID utgör saknar särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.

38 Vad beträffar punkten (■), förklarade sökanden själv under förhandlingen att denna del allmänt används som den sista av flera delar i ett ordmärke, och visar att det är fråga om en förkortning.

39 Vad slutligen beträffar kännetecknet (®) uppgav harmoniseringsbyrån med rätta under förhandlingen att detta kännetecken endast har till funktion att visa att det är fråga om ett varumärke som har registrerats för ett visst område och att allmänheten skulle vilseledas av denna grafiska del om en sådan registrering inte gjorts. För övrigt konstaterar förstainstansrätten att det är allmänt förekommande i handeln att denna del används i samband med en eller flera andra kännetecken för att presentera alla typer av varor och tjänster.

40 Följaktligen kan de grafiska delar som avses i punkterna 38 och 39 ovan användas i handeln för att presentera de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan, och saknar således särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.

41 Av detta följer att det varumärke som registreringsansökan avser, vilket består av en sammansättning av delar som var och en kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera varor och tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan, saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor och tjänster.

42 Dessutom framgår av rättspraxis att det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av delar som saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som är i fråga gör det möjligt att sluta sig till att detta varumärke betraktat i sin helhet också kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera dessa varor eller tjänster. Detta gäller emellertid inte om det finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika delarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket, betraktat i sin helhet, har en vidare innebörd än summan av dess beståndsdelar (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 31 januari 2002 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland och PTT Nederland, i vilket dom ännu inte har avkunnats, punkt 65).

43 I förevarande mål förefaller det inte, till skillnad från vad sökanden har gjort gällande, som om det förekommer sådana indikationer. Strukturen hos det varumärke som registreringsansökan avser, vilken huvudsakligen kännetecknas av att en beskrivande akronym har satts samman med dels de typografiska inslag som anges i punkt 37 ovan, dels de grafiska delar som anges i punkterna 38 och 39 ovan, gör det inte möjligt att avfärda slutsatsen att varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera varor och tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan.

44 Det varumärke som registreringsansökan avser saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.

45 Sökanden åberopade, i sin ansökan, att ordmärket Bioid är registrerat i Tyskland och, under förhandlingen, att ett figurmärke som är identiskt med det som är i fråga i förevarande mål är registrerat i Förenta staterna. I detta avseende framgår det av rättspraxis att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och mål som är specifika för detta system och som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot

harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47), och att frågan huruvida ett varumärke kan registreras som gemenskapsvarumärke endast skall bedömas på grundval av de relevanta gemenskapsbestämmelserna. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolen, är inte bundna av ett beslut som har fattats i en medlemsstat eller i en tredje stat enligt vilket detta kännetecken kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av direktiv 89/104 på grundval av harmoniserad nationell lagstiftning.

46 Följaktligen är sökandens argument avseende enbart den omständigheten att det finns registreringar som har gjorts i Tyskland och i USA verkningslösa. Sökanden har för övrigt inte lagt fram något argument av betydelse som kan härledas från dessa nationella beslut och åberopas till stöd för den anförda grunden.

47 Vad beträffar sökandens argument avseende överklagandenämndernas beslut enligt vilka andra varumärken som innehåller delen "Bio" kan registreras, påpekar förstainstansrätten att faktiska och rättsliga skäl i ett tidigare beslut kan åberopas till stöd för att en bestämmelse i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Förstainstansrätten konstaterar emellertid att sökanden i förevarande mål vad beträffar dessa beslut inte har åberopat några däri angivna skäl som skulle kunna leda till ett ifrågasättande av den ovan företagna bedömningen avseende särskiljningsförmågan hos det varumärke som registreringsansökan avser.

48 Under förhandlingen åberopade sökanden dessutom att harmoniseringsbyrån har registrerat ordmärket "Bioid" för de kategorier av varor och tjänster som benämns "trycksaksprodukter", "telekommunikation" och "dataprogrammering". I detta avseende påpekar förstainstansrätten, till skillnad från vad sökanden uppenbarligen har gjort gällande, att figurmärket som är i fråga i förevarande mål och ordmärket "Bioid" inte är utbytbara, och att — såsom harmoniseringsbyrån med rätta har angett — särskilt den omständigheten att bokstäverna "id" i ordmärket "Bioid" skrivs med gemener skiljer ordmärket vad avser dess semantiska innehåll från akronymen "BioID", såsom det anges i det varumärke som registreringsansökan avser.

49 Talan kan således inte vinna bifall avseende de kategorier av varor och tjänster som avses i varumärkesansökan på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

50 Under dessa omständigheter saknas skäl att pröva grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Enligt fast rättspraxis är det tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. II-449, punkt 28).

51 Talan skall således ogillas.

Rättegångskostnader

52 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna 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 (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 december 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

R.M. Moura Ramos

Ordförande