DOMSTOLENS BESLUT (fjärde avdelningen)
den 5 februari 2004 *

I mål C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, företrätt av H.G. Zeiner, Rechtsanwalt, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

angående överklagande av dom meddelad den 14 juni 2001 av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (fjärde avdelningen) i de förenade målen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis) (REG 2001, s. II-1705), genom vilken förstainstansrätten har ogillat den talan som väckts mot två beslut fattade den 21 oktober 1999 av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att avslå ansökningarna om registrering av uttrycken Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis som gemenskapsvarumärken (ärendena R 351/1999-3 och R 352/1999-3), i vilket det förs talan om upphävande av nämnda dom,

* Rättegångsspråk: tyska.

i vilket den andra parten är:

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

svarande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna J.-P. Puissochet (referent) och F. Macken,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1 Bolaget Telefon & Buch VerlagsgmbH (nedan kallat Telefon & Buch) har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 27 augusti 2001, i enlighet med artikel 49 i EG-stadgan för domstolen överklagat förstainstansrättens dom av den 14 juni 2001 i de förenade målen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis) (REG 2001, s. II-1705) (nedan kallad den överklagade domen) och yrkat på upphävande av nämnda dom, genom vilken förstainstansrätten har ogillat den talan som väckts mot två beslut fattade den 21 oktober 1999 av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) att avslå ansökningarna om registrering av uttrycken Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis som gemenskapsvarumärken (nedan kallade de omtvistade besluten).

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 4 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) föreskrivs följande:

"Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen

på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

3 I artikel 7 i samma förordning föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tider för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering."

4 Enligt artikel 12 i förordning nr 40/94 gäller följande:

"Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn och adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

Bakgrund till tvisten

5 Telefon & Buch inkom den 28 januari 1997 med två ansökningar till harmoniseringsbyrån om registrering av uttrycken Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis som gemenskapsvarumärken för varor och tjänster som omfattas av klasserna 9 (inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och databehandlingsapparater, speciellt band, skivor och CD-ROM), 16 (trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar), 41 (förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar) och 42 (redigering av texter) i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

6 Harmoniseringsbyråns granskare avslog dessa ansökningar genom beslut av den 23 april 1999, vilka överklagades av Telefon & Buch.

7 Harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd avslog dessa överklaganden genom de omtvistade besluten, med motiveringen att de ifrågavarande uttrycken i gemenskapens tyskspråkiga del var beskrivande för de aktuella varorna och tjänsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, och att de saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i nämnda förordning.

Den överklagade domen

8 Klaganden väckte, genom två ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 december 1999, talan om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten.

9 Förstainstansrätten erinrade, som motivering för sitt beslut att ogilla talan, i punkterna 24 och 25 i den överklagade domen inledningsvis om att den eventuella beskrivande karaktären hos uttrycken Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis skall bedömas i förhållande till de varor och tjänster för vilka registreringen begärts.

10 Förstainstansrätten uttalade därefter i punkterna 27–30 i den överklagade domen att dessa uttryck på tyska betyder universell telefonkatalog respektive universell kommunikationskatalog, samt att de är riktigt uppbyggda enligt tyska grammatiska regler och består av vanliga tyska ord. Enligt förstainstansrätten visades genom nämnda uttryck varornas art och tjänsternas avsedda användning. I sak anförde förstainstansrätten att tillägget av adjektivet universal efter orden Telefonbuch och Kommunikationsverzeichnis inte ändrade uttryckens beskrivande karaktär för de varor och tjänster som registreringsansökan avsåg.

11 Av dessa konstateranden drog förstainstansrätten i punkt 31 i den överklagade domen slutsatsen att dessa uttryck gjorde det möjligt för den berörda allmänheten, i detta fall normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta tysktalande genomsnittskonsumenter, att omedelbart, och utan vidare reflexion, faktiskt och direkt associera till dessa varor och tjänster, och att den omständigheten att uttrycken är neologismer inte på något sätt ändrade denna bedömning.

12 Förstainstansrätten fann slutligen i punkterna 33–35 i den överklagade domen att de omtvistade besluten med fog kunde grunda sig endast på det absoluta registreringshinder som avser det ifrågavarande uttryckets rent beskrivande karaktär och som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, och att det således saknades anledning att pröva grunden om åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

13 Förstainstansrätten ogillade således talan.

Överklagandet

14 Telefon & Buch har yrkat att domstolen skall upphäva den överklagade domen, fastställa att uttrycken Universaltelefonbuch och Universalkommunikationsverzeichnis uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning nr 40/94 och inte endast är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma förordning, återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån så att denna på nytt kan pröva ansökningarna om registrering av dessa uttryck i enlighet med domstolens rättsliga bedömning, samt förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta Telefon & Buch att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Enligt artikel 119 i rättegångsreglerna kan domstolen, om överklagandet är uppenbart ogrundat, vid varje tidpunkt, med referentens rapport som underlag och efter att ha hört generaladvokaten, ogilla överklagandet genom motiverat beslut.

Parternas argument

17 Telefon & Buch har hävdat att de uttryck som föreslagits för registrering obestridligen utgör neologismer och är resultatet av en ovanlig kombination av

ord. Uttrycken har inte en otvetydig betydelse och ger inte genomsnittskonsumenten en klar bild av de varor och tjänster som uttrycken hänför sig till. Uttrycken är således inte endast beskrivande och det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kan inte göras gällande mot dem.

18 Nämnda bestämmelse utgör endast hinder mot en registrering av kännetecken som ger direkta och omedelbara upplysningar om varorna och tjänsterna och inte mot en registrering som endast indirekt lämnar sådana upplysningar. Rent beskrivande ord som inte lämnar någon upplysning om de aktuella varorna eller tjänsterna kan således registreras som varumärken. Det är tillräckligt att ett kännetecken endast har en mycket begränsad särskiljningsförmåga för att det skall kunna registreras.

19 Det förhållandet att de ifrågavarande uttrycken aldrig har använts innebär att de inte omfattas av kravet på tillgänglighet, vilket ligger till grund för bestämmelserna i artikel 12 i förordning nr 40/94. Enligt denna artikel har tredje part dessutom möjlighet att använda samma kännetecken som beskrivande upplysning, utan att innehavaren av varumärket har rätt att förhindra denna användning.

20 De varumärken som är i fråga i målet kan inte, med hänsyn till de kriterier som anges i dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), anses ha en beskrivande karaktär, och än mindre så på grund av att de varor som de anses beskriva inte finns på marknaden. Det förhållandet att harmoniseringsbyrån inte på grundval av de omtvistade kännetecknen kan göra sig en exakt bild av de berörda varorna visar att sådana kännetecken inte endast är beskrivande.

21 Harmoniseringsbyrån har anfört att enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kan kännetecken eller upplysningar som sedda sammantaget omedelbart, och utan reflexion, av europeiska konsumenter uppfattas som hänförliga till de varor eller

tjänster som angetts i ansökan eller till karaktäristiska egenskaper hos sådana varor eller tjänster inte registreras som varumärken. När kännetecknet eller upplysningen inte omedelbart uppfattas på så sätt, exempelvis när den sammansättning av ord som varumärket består av på grund av sin ovanliga uppbyggnad inte enbart är av beskrivande karaktär, kan kännetecknet eller upplysningen anses ha särskiljningsförmåga och av denna anledning registreras som gemenskapsvarumärke.

22 För att uttrycken skall ha särskiljningsförmåga är det emellertid inte tillräckligt att den därmed gjorda sammansättningen utgör en neologism på så sätt att den har en grammatisk uppbyggnad som är något annorlunda än vanliga uttryck, eller att ordsammansättningen har flera möjliga betydelser. Av avgörande betydelse är i stället det sätt på vilket kännetecknet omedelbart förstås och uppfattas av allmänheten.

23 De omtvistade uttrycken, som hos en tysktalande konsument omedelbart för tanken till de varor och tjänster som avses i ansökan, är endast beskrivande. Användningen av adjektivet universal medför ingen suggestiv verkan. Den mångfald av betydelser som dessa uttryck har, deras längd och det förhållandet att de utgör neologismer innebär inte heller att de har särskiljningsförmåga.

Domstolens bedömning

24 I enlighet med artikel 4 i förordning nr 40/94 kan alla kännetecken som kan återges grafiskt utgöra gemenskapsvarumärken, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

25 I artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreskrivs att varumärken som "endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tider för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna" inte får registreras.

26 Kännetecken och upplysningar som i handeln visar egenskaper hos en vara eller en tjänst för vilken registrering söks är således, i enlighet med förordning nr 40/94, redan på grund av sin natur inte ägnade att fylla varumärkets funktion att ange varans eller tjänstens ursprung. Detta påverkar dock inte möjligheten att uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

27 Genom förbudet mot registrering som gemenskapsvarumärken av sådana kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka registreringen söks uttrycker artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 en målsättning av allmänintresse, som innebär att sådana kännetecken eller upplysningar fritt skall kunna användas av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken och upplysningar förbehålls ett enda företag genom registrering som varumärken (se, avseende de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), bland annat dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73).

28 För att harmoniseringsbyrån skall kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 krävs det inte att de kännetecken eller upplysningar av vilka de varumärken som avses i denna artikel är sammansatta faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana

varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32).

29 I förevarande mål har förstainstansrätten, till stöd för sin slutsats att det registreringshinder som anges i nämnda bestämmelse kan tillämpas mot de två omtvistade uttrycken, inledningsvis i punkt 24 i den överklagade domen med rätta erinrat om att det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skulle bedömas i förhållande till de varor och de tjänster för vilka registrering begärts.

30 Förstainstansrätten anförde därefter i punkt 27 i den överklagade domen att dessa uttryck på tyska betyder universell telefonkatalog respektive universell kommunikationskatalog, och att uttrycken är riktigt uppbyggda enligt tyska grammatiska regler och består av vanliga tyska ord. I punkt 28 i den överklagade domen uttalade den att kombinationerna av ord i Telefonbuch och Kommunikationsverzeichnis visade den art av de varor och den avsedda användningen för de tjänster som beskrivits i punkterna 25 och 26 i den överklagade domen och att de således kunde anses som beskrivande för nämnda varor och tjänster. Av dessa skäl anslöt sig förstainstansrätten till den tolkning av den ovannämnda bestämmelsen i förordning nr 40/94 som det redogörs för i punkt 28 i förevarande beslut.

31 När förstainstansrätten i punkt 29 i den överklagade domen fann att det är tillräckligt att ett beskrivande kännetecken enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller att det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå för att ansökan om registrering av detta kännetecken skall avslås på grundval av samma bestämmelse,

och när den därefter i punkt 30 i den överklagade domen fann att det förhållandet att det för närvarande inte finns universella telefonkataloger och kommunikationskataloger på marknaden inte förändrar de omtvistade uttryckens beskrivande karaktär, gjorde den inte någon feltolkning av nämnda bestämmelse, vilket följer av punkt 28 i förevarande beslut.

32 I motsats till vad Telefon & Buch har anfört har förstainstansrätten haft fog att i punkt 29 i den överklagade domen hänvisa till domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, i vilken domstolen beträffande bestämmelser som var identiska med dem i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 uttalade att förbudet mot registrering av gemenskapsvarumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper hos varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande kännetecken och upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 31).

33 Förstainstansrätten kunde under sådant förhållande, utan att göra någon felaktig rättstillämpning, mot bakgrund av samtliga dessa skäl i punkt 31 i den överklagade domen dra slutsatsen att uttrycken i fråga gör det möjligt för den berörda allmänheten att omedelbart, och utan vidare reflexion, faktiskt och direkt associera till de varor och tjänster som avses med registreringsansökningarna, och i punkt 33 i den överklagade domen dra slutsatsen att dessa ansökningar i de omtvistade besluten med fog hade avslagits på grundval av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

34 För att komma fram till denna slutsats grundade sig förstainstansrätten således inte på uppfattningen att de ifrågavarande uttrycken uteslutande var av beskrivande karaktär, utan på den omständigheten att uttrycken i den berörda målgruppens ögon visade eller kunde visa egenskaper hos varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökningarna. I motsats till vad Telefon & Buch har hävdat fastslog förstainstansrätten således i vart fall inte att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast var tillämplig på kännetecken eller upplysningar som fullständigt saknar särskiljningsförmåga.

35 Telefon & Buch har — genom att hävda att förstainstansrätten har missuppfattat innebörden av de omtvistade uttrycken, vilka den borde ha uppfattat som obestridliga neologismer som har flera möjliga betydelser och som för genomsnittskonsumenten inte ger en klar bild av de varor och tjänster till vilka de hänför sig — i själva verket endast kritiserat den bedömning av de faktiska omständigheterna som förstainstansrätten har gjort, utan att därvid göra gällande att förstainstansrätten missuppfattat de handlingar som ingivits till den. Denna bedömning avser emellertid inte en rättsfråga som i sig omfattas av domstolens prövning i ett mål om överklagande (dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22).

36 Slutligen har förstainstansrätten, i motsats till vad Telefon & Buch hävdat, inte uttryckligen fastställt att de omtvistade uttrycken kan ha flera betydelser. Talan kan således inte vinna bifall på den grund som avser att det förhållandet att förstainstansrätten fastställt att uttryck som den medgett kan ha flera betydelser är av beskrivande karaktär innebär att domen innehåller motsägelsefulla domskäl.

37 Om det skulle antas att den överklagade domen kan tolkas så, att förstainstansrätten inte uteslutit att nämnda uttryck kan ha flera betydelser, skall det i vart fall erinras om att det, såsom framgår av punkt 28 i förevarande beslut, är tillräckligt att ett kännetecken i åtminstone en av sina potentiella betydelser har en beskrivande karaktär för att registrering skall vägras i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

38 Av det ovan anförda följer att Telefon & Buchs överklaganden är uppenbart ogrundade och således skall ogillas.

Rättegångskostnader

39 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118 i samma rättegångsregler, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att Telefon & Buch skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Telefon & Buch har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder fattar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

följande beslut:

1) Överklagandet ogillas.

2) Telefon & Buch VerlagsgmbH skall ersätta rättegångskostnaderna.

Luxemburg den 5 februari 2004

R. Grass — J. N. Cunha Rodrigues

Justitiesekreterare — Ordförande på fjärde avdelningen