FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 19 november 2009 *

I de förenade målen T-425/07 och T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., Częstochowa (Polen), företrätt av advokaten D. Rzążewska,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och K. Zajfert, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående talan i två mål mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 3 september 2007 (ärende R 1274/2006-4 och R 1275/2006-4)

* Rättegångsspråk: polska.

om ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av figurmärkena 100 och 300,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av de ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 november 2007,

med beaktande av de svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 februari 2008,

med beaktande av beslutet av den 27 februari 2008 om att förena målen T-425/07 och T-426/07 vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet,

med beaktande av beslutet av den 29 april 2009 om att förena målen T-425/07 och T-426/07 vad gäller domen,

efter förhandlingen den 26 november 2008,

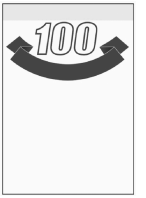
följande

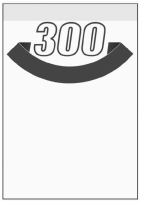
Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., ingav den 15 juni 2004 två ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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 (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 De sökta varumärkena utgörs av de nedan återgivna figurkännetecknen 100 och 300:





3 De varor och tjänster som registreringsansökningarna avsåg omfattas av klasserna 16, 28 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— ”Affischer; album; häften; magasin; blanketter; trycksaker; tidningar; kalendrar; korsordsgåta; rebusar”, som omfattas av klass 16.

— ”Leksaker som går ut på problemlösning; gåtor; pussel”, som omfattas av klass 28.

— ”Anordnande av tävlingar; utgivning av texter”, som omfattas av klass 41.

4 Genom skrivelser av den 4 april 2006 upplyste granskaren sökanden om att kännetecknen i enlighet med artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009) inte kunde registreras för samtliga varor som avsågs. Sökanden vidhöll sin inställning i svarsskrivelser av den 30 maj 2006.

5 På grundval av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 avslog granskaren den 9 augusti 2006 ansökningarna om registrering av kännetecknen 100 och 300 med avseende på följande varor:

— ”Affischer; häften; magasin; trycksaker; tidningar”, som omfattas av klass 16.

— ”Leksaker som går ut på problemlösning; gåtor; pussel”, som omfattas av klass 28.

Granskaren ansåg att kännetecknen utgjorde beskrivande upplysningar och att den slutsatsen inte påverkades av de använda färgerna och grafiska beståndsdelarna.

6 Den 27 september 2006 överklagade sökanden granskarens båda beslut.

7 Den 22 februari 2007 anmodade ordföranden vid fjärde överklagandenämnden sökandeföretaget att, i enlighet med artikel 38.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 37.2 i förordning nr 207/2009), inom två månader avge en förklaring om att det avstod från ensamrätt till siffrorna 100 och 300 som ingick i de sökta varumärkena. I två skrivelser av den 15 juni 2007 avstod sökanden från att avge de begärda förklaringarna och åberopade att siffror kan registreras. Överklagandenämnden avslog därför överklagandena genom två beslut av den 3 september 2007 (nedan kallade de angripna besluten).

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara de angripna besluten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan i båda målen, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Sökanden har inledningsvis gjort en anmärkning med avseende på frågan huruvida siffror kan registreras och har vidare åberopat tre grunder till stöd för sin talan i de två målen. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 38.2 i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.

Inledande synpunkt

Parternas argument

11 Sökanden har hävdat att artikel 4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 4 i förordning nr 207/2009) innehåller en allmän princip om att siffror kan registreras som

varumärken och att det inte finns något skäl till att siffror inte skulle kunna användas för att särskilja varor och tjänster från olika konkurrenter på marknaden.

12 Harmoniseringsbyrån anser att denna princip är riktig men att den endast avser den abstrakta möjligheten att siffror kan vara särskiljande för varor och tjänster på marknaden. Denna abstrakta möjlighet är en nödvändig men otillräcklig förutsättning för registrering, eftersom kännetecknen även måste uppfylla kraven i artikel 7 i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

13 Det framgår tydligt av lydelsen i artikel 4 i förordning nr 40/94 att siffror kan registreras som gemenskapsvarumärken.

14 För att kunna registreras måste alla kännetecken emellertid uppfylla kraven i artikel 7 i förordning nr 40/94. Denna bestämmelse utgör hinder mot att kännetecken registreras som inte kan uppfylla funktionen att för konsumenten ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-302/06, Hartmann mot harmoniseringsbyrån (E), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 29 och 30). En siffra kan därför registreras som gemenskapsvarumärke endast om den har särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som avses i registreringsansökan och om den inte utgör en beskrivning av varorna och tjänsterna.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 38.2 i förordning nr 40/94

Parternas argument

15 Sökandeföretaget anser att kravet på att det ska avge en förklaring att det avstår från ensamrätt till någon beståndsdel i de sökta varumärkena saknar grund, eftersom alla beståndsdelar i de ovannämnda varumärkena, bland annat sifferelementen 100 och 300, har särskiljningsförmåga. Även om någon beståndsdel saknade särskiljningsförmåga, skulle den förvärva särskiljningsförmåga när den kombinerades med de övriga beståndsdelarna. I enlighet med domstolens rättspraxis ska nämligen varumärkenas särskiljningsförmåga bedömas i förhållande till det helhetsintryck som beståndsdelarna åstadkommer.

16 Sökanden har åberopat en äldre registrering av varumärkena 100 och 200 med en mindre utvecklad grafisk utformning än hos de sökta varumärkena. Detta ledde till att sökanden handlade med förtroende för gällande rätt och harmoniseringsbyråns tolkning av denna.

17 Harmoniseringsbyrån har hävdat att talan inte kan vinna bifall på denna grund.

Förstainstansrättens bedömning

18 Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga och förekomsten av denna beståndsdel i varumärket kan föranleda ovisshet om

varumärkesskyddets omfattning, får harmoniseringsbyrån enligt artikel 38.2 i förordning nr 40/94 som ett villkor för registrering begära förklaring från den som ansöker om registrering att han avstår från ensamrätt till denna beståndsdel.

19 En sådan förklaring kallas i allmänhet disclaimer och syftar till att tydliggöra att innehavarens ensamrätt till ett varumärke inte omfattar de beståndsdelar av varumärket som saknar särskiljningsförmåga. Andra som eventuellt ansöker om registrering kan därmed få kännedom om att de beståndsdelar av ett registrerat varumärke som saknar särskiljningsförmåga och som avses med en sådan förklaring fortfarande är tillgängliga.

20 Innehållet i artikel 38 i förordning nr 40/94 har preciserats i regel 11.2 och 11.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Följderna av att den förklaring som harmoniseringsbyrån begärt inte avges anges i regel 11.3 i förordning nr 2868/95. Om den som ansöker om registrering inte inom den föreskrivna fristen avger den förklaring som harmoniseringsbyrån begär, ska denna avslå ansökan helt eller delvis.

21 Det är i förevarande mål fråga om att avgöra om överklagandenämnden, för att anföra att sökanden inte hade avgett någon förklaring i enlighet med artikel 38.2 i förordning nr 40/94, gjorde en riktig bedömning då den fann dels att beståndsdelarna 100 och 300 i de sökta varumärkena saknade särskiljningsförmåga, dels att den omständigheten att dessa beståndsdelar ingick i de sökta varumärkena kunde föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning beträffande dessa varumärken.

22 Med avseende på frågan huruvida de sökta varumärkena innehåller beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga, hänvisade överklagandenämnden delvis till sitt beslut av den 7 augusti 2006 (ärende R 447/2006-4) om ansökan om registrering av ordmärket 1000 (punkterna 18 i de angripna besluten). Enligt fast rättspraxis kan ett beslut anses

vara tillräckligt motiverat när det såsom i förevarande mål innehåller en uttrycklig hänvisning till en annan handling som riktats till sökanden (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 48 och där angiven rättspraxis).

23 I sitt beslut av den 7 augusti 2006 fann överklagandenämnden i huvudsak att siffran 1000 kunde ange innehållet i broschyrer och tidskrifter i klass 16. Överklagandenämnden har hänvisat till det beslutet till stöd för att beståndsdelarna 100 och 300 i förevarande mål kan ange kvantiteten, innehållet eller utgivningen av de varor i klass 16 som avses. Överklagandenämnden anser vidare att dessa beståndsdelar kan ange olika komponenter i de varor i klass 28 som avses.

24 Även om överklagandenämnden inte har angett någonting i detta avseende, ska de ifrågavarande varorna anses vara riktade till den stora allmänheten. Eftersom siffrorna 100 och 300 kan förstås på samtliga språk inom gemenskapen, ska omsättningskretsen anses bestå av genomsnittskonsumenter av dessa varor inom hela Europeiska gemenskapen.

25 Siffrorna 100 och 300 syftar i förevarande mål på kvantiteter och genomsnittskonsumenten uppfattar omedelbart och utan eftertanke dessa siffror som en beskrivning av de ifrågavarande varornas egenskaper, särskilt hur många affischer som finns i ett varuparti, hur många sidor en publikation innehåller eller mängden pusselbitar eller gåtor, vilket är avgörande för svårighetsgraden. Dessa egenskaper är väsentliga när kunden träffar sitt val. Omsättningskretsen uppfattar därför dessa sifferelement som upplysningar om de varor som avses och inte som en uppgift om de ifrågavarande varornas ursprung.

26 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument avseende domstolens rättspraxis beträffande bedömningen av sammansatta kännetecknens särskiljningsförmåga. I förevarande mål är det nämligen inte fråga om att bedöma särskiljningsförmågan hos

varumärken som är sammansatta av beståndsdelar som var för sig saknar särskiljningsförmåga. Det är fråga om att bedöma särskiljningsförmågan hos dessa beståndsdelar för att undvika att ensamrätten till varumärkena otillbörligt utvidgas till beståndsdelarna. Bedömningen av särskiljningsförmågan hos beståndsdelarna i de sökta varumärkena mot bakgrund av artikel 38.2 i förordning nr 40/94 ska därför inte grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, utan på de beståndsdelar som ingår i varumärkena.

27 Beträffande frågan rörande ovisshet om varumärkesskyddets omfattning angav överklagandenämnden i punkterna 19 i de angripna besluten att det inte var möjligt att slå fast vilken beståndsdel i de sökta varumärkena som var avgörande för om dessa hade särskiljningsförmåga, vilket kunde föranleda ovisshet om det meddelade skyddets omfattning. I förevarande mål är nämligen figurelementen i de sökta varumärkena, det vill säga färgerna, ramarna, banden och typsnittet, för intetsägande för att uppfattas av konsumenterna. Siffrorna, som är de enda ordelementen, kan däremot i större mån uppmärksammas av konsumenterna och de är därför dominerande för intrycket av de sökta varumärkena.

28 Om inga villkor ställdes för registrering av de sökta varumärkena, kunde detta ge intryck av att ensamrätten omfattade beståndsdelarna 100 och 300, vilket skulle innebära att dessa inte kunde användas i andra varumärken. Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning då den fann att den omständigheten att de sökta varumärkena omfattade dessa kännetecken kunde föranleda ovisshet om det meddelade skyddets omfattning.

29 I skrivelser av den 15 juni 2007 avstod emellertid sökandeföretaget från att avge förklaring om att det avstod från ensamrätt till dessa beståndsdelar och hävdade att siffrorna 100 och 300 kan registreras. Dessa skrivelser inkom för övrigt efter utgången av den frist på två månader som föreskrivits av överklagandenämndens ordförande.

Sökanden har, sina påståenden under förhandlingen till trots, inte förmått visa att en förlängd frist hade beviljats. Med hänsyn till att sökanden inte avgett någon förklaring i enlighet med artikel 38.2 i förordning nr 40/94 och regel 11.2 i förordning nr 2868/95, gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning då den avslog ansökan om registrering av de sökta varumärkena med stöd av regel 11.3 i förordning nr 2868/95.

30 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument att harmoniseringsbyrån registrerat kännetecknen 100 och 200, med en mindre utvecklad grafisk utformning än hos de sökta varumärkena, som gemenskapsvarumärken för varor i klasserna 16 och 28. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska enbart bedömas på grundval av förordning nr 40/94 och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 21 april 2004 i mål T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyrån (ECA), REG 2004, s. II-1113, punkt 71, och av den 19 maj 2009 i de förenade målen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 och T-178/07, Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE och CYBERHOME), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 44). För det fall detta argument ska förstås så, att det avser åsidosättande av principen om likabehandling, följer det av fast rättspraxis att denna princip kan åberopas endast i samband med iakttagande av legalitetsprincipen. Enligt den sistnämnda principen kan man inte till egen förmån åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 67, och av den 30 november 2006 i mål T-43/05, Camper mot harmoniseringsbyrån – JC (BROTHERS by CAMPER), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 93–95).

31 Av vad anförts följer att talan inte kan bifallas på den första grunden.

32 Eftersom överklagandenämnden inte grundade de angripna besluten på att de sökta varumärkena saknade särskiljningsförmåga eller på att dessa vid en helhetsbedömning hade beskrivande karaktär, utan på att de innehåller beståndsdelar på vilka artikel 38.2

i förordning nr 40/94 är tillämplig, saknar den andra och den tredje grunden, avseende åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94, verkan.

33 Talan i båda målen ska därmed ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan i båda målen ogillas.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 november 2009.

Underskrifter