FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mål T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co, Unterföhring (Tyskland), företrätt av advokaten R. Schneider, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Schennen och S. Bonne, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 mars 1999 (ärende R 98/98-3) avseende registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och A.W.H. Meij,
justitiesekreterare: byrådirektören G. Herzig,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 1 juni 1999,

med beaktande av det svaromål som ingavs till förstainstansrättens kansli den 16 september 1999,

efter det muntliga förfarandet den 5 juli 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 10 oktober 1996 ingav sökanden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11,

1994, s. 1), i dess ändrade lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke till *Deutsches Patentamt* (det tyska patentverket). Denna ansökan kom in till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 24 oktober samma år.

2 Ansökan avsåg registrering av uttrycket Cine Action som varumärke.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattades av klasserna 9, 16, 38, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

4 I ett rekommenderat brev av den 20 februari 1998 gjorde granskaren invändningar mot sökandens ansökan. Genom en skrivelse av den 26 mars 1998 inkom sökanden med ett yttrande med anledning av invändningarna.

5 Genom beslut av den 7 maj 1998 avslog granskaren ansökan om registrering i dess helhet med hänvisning till de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

6 Den 22 juni 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

7 Överklagandet underställdes granskaren för omprövning i enlighet med artikel 60 i förordning nr 40/94. Överklagandet överlämnades därefter till överklagandenämnden.

8 Genom beslut av den 19 mars 1999 avgjorde tredje överklagandenämnden överklagandet (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden konstaterade först i detta beslut att ordet Cine på flera olika gemenskapsspråk (engelska, spanska, franska, italienska, tyska) har betydelsen "kinematografisk", "biograf", "film" och "biograffilm". Den konstaterade vidare att i det tyska språket används ordet ACTION, som utländskt ord, i det moderna vardagsspråket som en förkortning för "actionfilm". Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att "ordbildningen Cine Action — åtminstone inom den germanska språkgruppen — inte ger ett odefinierat, vagt eller tvetydigt intryck, utan tvärtom på ett klart och tydligt sätt beskriver en viss kategori av film, nämligen actionfilmer" (punkt 27 i det omtvistade beslutet).

9 Överklagandenämnden undersökte vidare var och en av de fem grupper av varor och tjänster för vilka en ansökan om registrering av uttrycket Cine Action hade ingivits, för att fastställa huruvida registrering borde vägras på grundval av artikel 7.1 b och/eller 7.1 c i förordning nr 40/94. Till följd av denna undersökning ogiltigförklarade den granskarens beslut av den 7 maj 1998 i den mån denne hade avslagit ansökan om registrering av uttrycket Cine Action för varor i klasserna 9 och 16 och för vissa tjänster i klasserna 38, 41 och 42. Vad beträffar dessa varor och tjänster återförvisade överklagandenämnden ärendet till granskaren för en ny prövning. Överklagandenämnden ogillade i övrigt överklagandet. Slutligen ogillade den även sökandens yrkande om återbetalning av överklagandeavgiften.

10 Det framgår av det omtvistade beslutet att överklagandenämnden fastställde granskarens beslut vad gäller följande tjänster:

klass 38:

— Utsändning av radio- och TV-sändningar/-program via trådlösa eller kabelbundna nät; utsändning av film, TV-, radioprogram eller -sändningar; förmedling och beviljande av tillgångsrättigheter för användare till olika

kommunikationsnät; telekommunikation; satellitöverföring av ljud och bild; spridning av abonnent-TV-tjänster (betal-TV), inkluderande video på begäran, även för tredje man som digital plattform; tjänster avseende telekommunikation och en informationsbas, speciellt överföring av information i databaser genom telekommunikation; informationsförmedling till tredje man, utsändning av information över trådlösa eller kabelbundna nät; direktanslutna tjänster och sändningar, nämligen förmedling av information och meddelanden inkluderande e-post; överföring av information, som ljud, bild och data.

klass 41:

— Produktion, reproduktion, visning och uthyrning av filmer, video- och andra TV-program; produktion och reproduktion av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar på video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande cd-rom och cd-i) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande cd-rom och cd-i) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare och dekodrar; kulturverksamhet; organisation och genomförande av show-, frågesport- och musiktillställningar samt anordnande av tävlingar inom underhållnings- och sportområdet, även för inspelning eller som direktsändning i radio eller TV; produktion av TV- och radioreklamsändningar inkluderande motsvarande sändningar för spel med vinst; anordnande av tävlingar inom underhållningsområdet; genomförande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar; produktion av film, TV-, radio- och teledata- samt videotextprogram eller -sändningar, radio- och TV-underhållning; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram av underhållningstyp, även för barn och ungdom; anordnande av radio- och TV-sändningar/-program via trådlösa eller kabelbundna nät; upptagning, lagring, behandling och återgivning av information, som ljud och bild.

klass 42:

— Beviljande, förmedling, uthyrning samt annan exploatering av rättigheter till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram; förvaltning och exploatering av upphovsrätter och industriella skyddsrättigheter för andra; exploatering av angränsande film- och TV-rättigheter avseende säljfrämjande verksamhet; utveckling av programvara, speciellt avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; teknisk konsultation avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel.

Parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att tillåta registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumärke för de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42 och för vilka ansökan om registrering avslagits,

— förplikta harmoniseringsbyrån att återbetala överklagandeavgiften,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet i överklagandenämnden.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— avvisa sökandens andra yrkande,

— i övrigt ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Under förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande om förpliktelse för harmoniseringsbyrån att tillåta registrering av uttrycket Cine Action för vissa tjänster, vilket också noterades av förstainstansrätten.

Yrkandet om ogiltigförklaring

Parternas argument

14 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har missbedömt såväl bestämmelserna i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 som bestämmelserna i artikel 7.1 c i denna förordning.

15 Beträffande det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har sökanden framhållit att överklagandenämnden själv har påpekat att detta hinder endast föreligger om det berörda kännetecknet klart och otvetydigt har deskriptiv karaktär, varvid det är helhetsintrycket av tecknet som skall beaktas, och att det inte är tillräckligt att denna karaktär endast antydes och enbart kan uppfattas till följd av ett resonemang.

16 Vad gäller det förevarande målet anser sökanden att uttrycket Cine Action saknar ett tydligt semantiskt innehåll, särskilt inom den germanska språkgruppen, den grupp som överklagandenämnden särskilt beaktade i motiveringen till sin bedömning. Detta uttryck — som inte finns i det tyska språket och inte heller i något annat gemenskapsspråk — kan inte i sig anses vara deskriptivt, eftersom allmänheten uteslutande använder redan befintliga uttryck för att beskriva varor och tjänster.

17 Vad gäller det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning 40/94 har sökanden påpekat att den berörda allmänheten skulle uppfatta uttrycket Cine Action som ett påhittat ord genom vilket ett företags varor och tjänster kan särskiljas från ett annat företags, särskilt om det används som varumärke. Sökanden har i detta hänseende framhållit att överklagandenämnden själv medgav att "kombinationen av de två ord som utgör varumärket i ansökan är ovanlig och i dess sammansatta form utgör en neologism, beträffande vilken det inte kan bevisas att den används eller förekommer någonstans i världen" (punkt 27 i det omtvistade beslutet).

18 Harmoniseringsbyrån har, vad gäller det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, invänt att det inte har någon betydelse att ett kännetecken som sådant inte förekommer i ordböckerna. Den har vidare påpekat att ett kännetecken skall bedömas i dess helhet och att det avgörande är hur målgruppen i allmänhet uppfattar det. Om kännetecknet med avseende på de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke omedelbart och spontant uppfattas av den berörda allmänheten på ett visst sätt rör det sig om ett kännetecken med deskriptiv karaktär. Om kännetecknet däremot uppfattas som ett begrepp som endast indirekt antyder vissa nyskapande egenskaper hos dessa varor och tjänster har det inte en deskriptiv karaktär.

19 Vad gäller ordet Cine hänvisar harmoniseringsbyrån till ordböcker, dagstidningar och TV-program för att påvisa att ordet på engelska, franska, italienska och tyska spontant uppfattas som en förkortning av ordet "cinema" (film/biograf). Vad beträffar ordet ACTION har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det betecknar dels "handlingen" (l'action) i olika sorters filmer och TV-program, dels en kategori eller genre av filmer, nämligen handlingsintensiva filmer som är tämligen våldsamma. Under dessa omständigheter används ACTION såväl självständigt som i olika uttryck, till exempel "actionfilmer", vilket framgår av tyska, engelska, franska och spanska TV-program.

20 Mot bakgrund av det ovan anförda skulle en genomsnittlig konsument omedelbart och spontant uppfatta kombinationen av orden Cine och Action som en beteckning för — beroende på vilket språk det är fråga om — actionfilmer eller handlingen i en film utan att ytterligare behöva analysera ordet. Följaktligen är kännetecknet i fråga deskriptivt.

21 Vad gäller särskiljningsförmågan har harmoniseringsbyrån gjort gällande att ansökan om registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumärke skall avslås även på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, av samma skäl som angivits ovan angående kännetecknets deskriptiva karaktär.

Förstainstansrättens bedömning

22 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "varumärken som saknar särskiljningsförmåga".

23 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "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".

24 Det framgår av artikel 4 i förordning nr 40/94 att den avgörande egenskap som ett kännetecken som kan återges grafiskt måste ha för att anses utgöra ett gemenskapsvarumärke är att det skall kunna särskilja ett företags varor från andra företags.

25 Härav följer bland annat att de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (jämför förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkterna 20 och 21).

26 I förevarande mål har överklagandenämnden inte gjort någon felaktig bedömning när den ansåg att uttrycket Cine Action kan användas för att beskriva vissa egenskaper — bland annat art och kvalitet — för en bestämd kategori av filmer, nämligen actionfilmer. Såsom överklagandenämnden har påpekat betecknar nämligen ordet Cine på flera gemenskapsspråk "kinematografisk", "biograf" "film" eller "biograffilm". Följaktligen kan uttrycket Cine Action, bestående av en enda juxtaposition av dessa två ord, användas för att beskriva den vara som för allmänheten är känd under uttrycket "actionfilm".

27 Vad beträffar de tjänster avseende vilka överklagandenämnden i det omtvistade beslutet ogillade det överklagande som hade ingivits till denna, skall det fastställas att uttrycket Cine Action är sådant att den berörda allmänheten omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband mellan kännetecknet och en majoritet av tjänsterna, särskilt de som konkret och

direkt kan avse varan "actionfilm" eller produktionen eller visningen av denna.

28 Detta är däremot inte fallet vad gäller de följande tjänsterna, vilka avser en annan typ av tjänster, nämligen tekniska och juridiska tjänster samt förvaltning och organisation:

— Förmedling och beviljande av tillgångsrättigheter för användare till olika kommunikationsnät, vilka omfattas av klass 38.

— Kulturverksamhet; organisation och genomförande av show-, frågesport- och musiktillställningar samt anordnande av tävlingar inom underhållningsområdet, även för inspelning eller som direktsändning i radio eller TV; produktion av TV- och radioreklamsändningar inkluderande motsvarande sändningar för spel med vinst; anordnande av tävlingar inom underhållningsområdet; genomförande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.

— Förvaltning och exploatering av upphovsrätter och industriella skyddsrättigheter för andra; teknisk konsultation avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel, vilka samtliga omfattas av klass 42.

29 Vad beträffar dessa tjänster kan det inte anses att uttrycket Cine Action är sådant att den berörda allmänheten omedelbart och utan någon ytterligare analys kan uppfatta en beskrivning av någon av tjänsternas egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det eventuella sambandet mellan uttrycket Cine Action och nämnda tekniska och juridiska tjänster samt förvaltnings- och organisationstjänster — även om de i förekommande fall skulle vara

inriktade på actionfilmer — är alltför oklart och obestämt för att detta uttryck skall kunna ges en deskriptiv karaktär i förhållande till dessa tjänster.

30 För att fastställa att uttrycket Cine Action saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster för vilka överklagandenämnden ansåg att uttrycket var deskriptivt, nöjde sig överklagandenämnden med att påpeka att "[k]ombinationen av orden i ansökan inte heller kan anses tillföra ett ytterligare minsta inslag av fantasi som skulle kunna medföra att det kan tillskrivas särskiljningsförmåga". I det omtvistade beslutet har avsaknaden av särskiljningsförmåga hos det kännetecken som avses i registreringsansökan ansetts följa av att det är deskriptivt och att det inte har ett ytterligare minsta inslag av fantasi.

31 Vad gäller de tjänster som avses i punkt 28 i denna dom har det ovan fastställts att en ansökan om registrering av uttrycket Cine Action inte kunde avslås genom tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Under dessa omständigheter kan inte avsaknaden av särskiljningsförmåga framgå av det enkla konstaterandet, i det omtvistade beslutet, att det saknas ett "ytterligare minsta inslag av fantasi".

32 Härav följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras vad gäller de tjänster som avses i punkt 28 ovan och att talan om ogiltigförklaring skall ogillas i övrigt.

Yrkandet om återbetalning av överklagandeavgiften

33 Sökanden har anfört att överklagandenämnden borde ha bifallit dess yrkande om återbetalning av överklagandeavgiften i enlighet med regel 51 i kommissionens

förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1). Den stödjer sig härvid på ett beslut av den andra överklagandenämnden, i vilket denna ogiltigförklarade granskarens beslut — som är jämförbart med beslutet av den 7 maj 1998 — på grund av bristande motivering och beslutade att överklagandeavgiften skulle återbetalas.

34 Förstainstansrätten konstaterar att regel 51 i förordning nr 2868/95 har följande lydelse:

"Återbetalning av avgifter för överklaganden skall beordras i händelse av interimistisk omprövning eller då besvärsnämnden bedömer att ett överklagande är befogat, om sådan återbetalning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel. I händelse av interimistisk omprövning skall återbetalning beordras av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av nämnden för överklaganden."

35 I förevarande mål anser förstainstansrätten, efter att ha granskat ärendet vid överklagandenämnden, att denna inte har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att anse att granskaren inte hade åsidosatt väsentliga formföreskrifter. Även om motiveringen i granskarens beslut är kortfattad möjliggör den för sökanden att förstå grunderna för avslaget på dennes ansökan om registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumärke och gör det möjligt för denne att överklaga detta beslut till överklagandenämnden, vilket sökanden också har gjort.

36 Härav följer att yrkandet om återbetalning av överklagandeavgiften skall ogillas.

Rättegångskostnader

37 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten besluta att vardera parten skall bära sin kostnad om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. I förevarande mål finns det skäl att besluta att vardera part skall bära sin kostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) Beslutet av den tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 19 mars 1999 (ärende R98/98-3) ogiltigförklaras vad gäller följande tjänster:

— Förmedling och beviljande av tillgångsrättigheter för användare av olika kommunikationsnät, vilka omfattas av klass 38.

— Kulturverksamhet; organisation och genomförande av show-, frågesport- och musiktillställningar samt anordnande av tävlingar inom underhållningsområdet, även för inspelning eller som direktsändning i radio eller

TV; produktion av TV- och radioreklamsändningar inkluderande motsvarande sändningar för spel med vinst; anordnande av tävlingar inom underhållningsområdet; genomförande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.

— Förvaltning och exploatering av upphovsrätter och industriella skyddsrättigheter för andra; teknisk konsultation avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel, vilka samtliga omfattas av klass 42.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Pirrung Potocki Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung A.W.H. Meij

Justitiesekreterare Ordförande