FÖRSTAINSTANSRÄTTENS BESLUT (andra avdelningen)

den 30 juni 2009 *

I mål T-285/08,

Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, Hamburg (Tyskland), företrätt av M. van Eendenburg, C. Uhlig och J. Nabert, avocats,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Schäffner, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 maj 2008 (ärende R 525/2007 - 4) med anledning av en ansökan om registrering av ordkännetecknet Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 juli 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 november 2008,

följande

Beslut

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, ingav den 19 januari 2006 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering av kännetecknet Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumärke 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 varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 16, 36 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 16: ”Trycksaker.”

— Klass 36: ”Finansiella bedömningar, finansiell rådgivning, försäkringsrådgivning, tjänster avseende börsnotering, kompensationstjänster, långivning, börsmäklartjänster, factoring, finansiella upplysningar, finansiell marknadsföring, finansiering, särskilda investeringsfonder, kapitalinvesteringstjänster, sjukförsäkring, krediter, livförsäkring, leasing, pensionsförsäkringstjänster, sparande, förvaltningstjänster, förmögenhetsförvaltning, försäkringsförmedling, försäkringsupplysning, försäkringsrådgivning, försäkringar, byggnadsförvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, fastighetsarrende, fastighetsmäklartjänster, fastighetsförmedlingsverksamhet, finansiell förmedlingsverksamhet, uppbärande av hyror, lägenhetsuthyrning, bostadsförmedling.”

— Klass 42: ”Upplåtande av licenser som omfattas av industriellt rättsskydd.”

3 Genom beslut av den 14 februari 2007 avslog granskaren ansökan om registrering på grundval av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009) med motiveringen att det sökta varumärket dels var beskrivande, dels saknade särskiljningsförmåga för den tyskspråkiga delen av allmänheten.

4 Den 4 april 2007 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

5 Fjärde överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 26 maj 2008 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att det sökta kännetecknet saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med avseende på de tyskspråkiga regionerna i Europeiska gemenskapen, eftersom det innehöll ”direkta upplysningar” till allmänheten som

utvisade att det var fråga om ett börsindex för aktier i de största ekologiska företagen eller i företag vars verksamhet är inriktad på ekologisk hållbarhet.

Parternas yrkanden

6 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska ändra det angripna beslutet på så sätt att harmoniseringsbyrån förpliktas att registrera det sökta varumärket som gemenskapsvarumärke.

7 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

8 Enligt artikel 111 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten fatta ett motiverat beslut utan ytterligare behandling om det är uppenbart att den saknar behörighet att pröva en viss sak eller att talan inte kan tas upp till prövning eller att talan helt saknar rättslig grund.

9 Förstainstansrätten finner att handlingarna i förevarande mål innehåller tillräckliga upplysningar. Rätten beslutar därför att med tillämpning av den ovannämnda bestämmelsen avgöra målet utan ytterligare behandling.

10 Det ska konstateras att det enda yrkandet i förevarande mål syftar till att förstainstansrätten ska ändra det angripna beslutet på så sätt att harmoniseringsbyrån förpliktas att registrera det sökta varumärket som gemenskapsvarumärke.

11 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att harmoniseringsbyrån enligt fast rättspraxis, i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning nr 207/2009), är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån – Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. II-1401, punkt 24, och av den 15 mars 2006 i mål T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia mot harmoniseringsbyrån – Ferrero (FERRÓ), REG 2006, s. II-785, punkt 15).

12 Det enda yrkandet i förevarande mål syftar visserligen till att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att registrera det sökta varumärket. Förstainstansrätten finner emellertid att detta yrkande utgör en ansökan om ändring i den mening som avses i artikel 63.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.3 i förordning nr 207/2009). I denna föreskrivs med avseende på talan som väcks mot överklagandenämndernas beslut att ”[d]omstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”.

13 Förstainstansrätten erinrar härvid om att artikel 63.3 i förordning nr 40/94 enligt fast rättspraxis ska läsas mot bakgrund av artikel 63.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.2 i förordning nr 207/2009). Enligt denna artikel gäller att ”[e]tt överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av [förordning nr 40/94] eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk” samt i samband med artiklarna 229 EG och 230 EG (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 50 och 51, och av den 31 maj 2005 i mål T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrån - Nuova Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. II-1881, punkt 25).

14 Förstainstansrättens behörighet att ändra ett beslut innebär att förstainstansrätten fattar det beslut som överklagandenämnden borde ha fattat i enlighet med bestämmelserna i förordning nr 40/94 (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 4 oktober 2006 i mål T-190/04, Freixenet mot harmoniseringsbyrån (formen av en vit slipad flaska), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 16 och 17).

15 Huruvida ett yrkande, som syftar till att förstainstansrätten ska ändra ett beslut som en överklagandenämnd har fattat, kan prövas i sak måste därför bedömas med beaktande av överklagandenämndernas behörigheter enligt förordning nr 40/94.

16 Det ska emellertid erinras om att överklagandenämnden enligt artikel 62.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 64.1 i förordning nr 207/2009), efter prövning av om ett överklagande av ett beslut som fattats av en av de instanser som anges i artikel 57.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 58.1 i förordning nr 207/2009) är befogat, ”antingen [får] vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning”. Härav följer att överklagandenämnden inte har behörighet att rikta förelägganden till den instans vars beslut den har bedömt.

17 Det enda yrkandet i förevarande mål kan visserligen tolkas som en ansökan om ändring som syftar till att förstainstansrätten ska ändra det angripna beslutet, inte i den meningen att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att registrera det sökta varumärket, utan i den meningen att det sökta varumärket ska registreras. Förstainstansrätten anger för detta vidkommande att ett varumärke registreras, sedan det har konstaterats att villkoren i artikel 45 i förordning nr 40/94 (nu artikel 45 i förordning nr 207/2009) är uppfyllda. Det ska preciseras att harmoniseringsbyråns olika enheter i fråga om registrering av gemenskapsvarumärken härvid inte fattar något formellt beslut som kan överklagas.

18 I artikel 45 i förordning nr 40/94 föreskrivs nämligen att ”[o]m en ansökan är i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning och någon invändning inte har framställts inom den tid som anges i artikel 42.1, eller om en invändning har avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, skall varumärket registreras som ett gemenskapsvarumärke, under förutsättning att registreringsavgiften betalats inom föreskriven tid”. I samma bestämmelse preciseras att ”[o]m avgiften inte betalas inom denna tid skall ansökan anses återkallad”.

19 Enligt artikel 126 i förordning nr 40/94 (nu artikel 131 i förordning nr 207/2009) svarar granskarna för att på byråns vägnar fatta beslut om ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke, inbegripet de frågor som anges i artiklarna 36, 38 och 66 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 36, 37 och 68 i förordning nr 207/2009), utom när frågorna ligger inom en invändningsenhets befogenhet. Enligt artikel 127.1 i förordning

nr 40/94 (nu artikel 132.1 i förordning nr 207/2009) svarar för övrigt invändningsenheterna för att fatta beslut om invändningar mot ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke.

20 Av de bestämmelser som citerats ovan i punkterna 18 och 19 följer att granskarens och invändningsenhetens behörighet inte inbegriper fastställandet av att villkoren för registrering av ett gemenskapsvarumärke, som föreskrivs i artikel 45 i förordning nr 40/94, är uppfyllda.

21 Härav följer att en överklagandenämnd, i samband med ett överklagande i enlighet med artikel 57.1 i förordning nr 40/94 av ett beslut som fattats av en granskare eller en invändningsenhet, med beaktande av den behörighet som överklagandenämnderna har enligt artikel 62.1 i förordning nr 40/94, kan avgöra överklagandet endast med avseende på vissa av de villkor för registrering av ett gemenskapsvarumärke som angetts ovan i punkt 19, nämligen antingen med avseende på huruvida ansökan om registrering är förenlig med bestämmelserna i den ovannämnda förordningen eller med avseende på utgången i det invändningsförfarande som ansökan kan vara föremål för.

22 Det ska därför konstateras att överklagandenämnderna inte har behörighet att pröva en ansökan som syftar till att de ska registrera ett varumärke.

23 Under dessa förhållanden ankommer det i enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 14 inte heller på förstainstansrätten att pröva en ansökan om ändring som syftar till att förstainstansrätten ska ändra överklagandenämndens beslut i denna mening.

24 Av vad ovan anförts följer att det enda yrkandet i förevarande mål ska avvisas. Det är därför uppenbart att talan ska avvisas.

Rättegångskostnader

25 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, ska denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med harmoniseringsbyråns yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luxemburg den 30 juni 2009

E. Coulon — I. Pelikánová

Justitiesekreterare — Ordförande