FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 15 oktober 2008 *

I mål T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, tidigare Manpower Personalservice GmbH, Sankt Pölten (Österrike), företrätt av advokaten B. Kuchar,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

Manpower, Inc., Milwaukee, Wisconsin (Förenta staterna), inledningsvis företrätt av R. Moscona, solicitor, därefter av R. Moscona och A. Bryson, barrister, och slutligen av A. Bryson och V. Marsland, solicitor,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 22 juli 2005 (ärende R 499/2004-4) om en ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket MANPOWER nr 76059,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby (referent),

justitiesekreterare: handläggaren K. Andová,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 november 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 mars 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 februari 2006,

efter förhandlingen den 11 december 2007,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Manpower, Inc., ingav den 26 mars 1996 en ansökan 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.

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet MANPOWER.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 16, 35, 41 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 beskrivningar:

— ”Tonbandskassetter; audio-visuella inlärningsapparater; kompaktskivor för ljud; kompaktskivor för video; programvara; datorprogram; bandspelare; videoband; videobandspelare; delar och komponenter till nämnda varor”, i klass 9,

— ”Böcker; trycksaker; handböcker; manualer; tidskrifter; tryckta publikationer; transparanger; inlärningsmaterial; undervisningsmaterial; delar och komponenter till nämnda varor”, i klass 16,

— ”Arbetsförmedling; uthyrning av personal på tillfällig basis”, i klass 35,

— ”Arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; uthyrning av filmprojektorer och komponenter; uthyrning av videoinspelningar, ljudinspelningar och spelfilmer; organisering av utställningar; tillverkning av video- och tonband; utbildning, instruktion, undervisning och träning, allt rörande handledning och bedömning av kontors-, industri- och chaufförspersonal samt teknisk personal; informations- och rådgivningstjänster, allt rörande ovan nämnda verksamheter”, i klass 41,

— ”Professionella konsult- och experttjänster rörande yrkestestning och -vägledning av personal, personlighetstestning, psykologisk undersökning och karriärrådgivning; personlighetstestning och psykologisk testning; karriär- och yrkesrådgivning; test av personer för att utröna yrkesskicklighet; yrkespsykologiska tjänster; utformning och utveckling av programvara; konsulttjänster rörande bedömning, utveckling och användning av mänskliga resurser; tillfälliga inkvarteringstjänster; informations och rådgivning och sammanställande av rapporter, allt rörande ovan nämnda verksamheter; catering”, i klass 42.

4 Granskaren meddelade att han ansåg att det sökta varumärket var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Intervenienten gav in bevis för att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i Förenade kungariket och Tyskland, och varumärket godkändes följaktligen för registrering den 13 januari 2000. Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* av den 28 februari 2000 under nr 76 059.

5 Den 27 oktober 2000 lämnade sökanden, Powerserv Personalservice GmbH, tidigare Manpower Personalservice GmbH, och då fortfarande PDV Beteiligungs GmbH, in en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 51.1 i förordning nr 40/94, med hänvisning till att intervenientens varumärke hade registrerats i strid med artikel 7.1 c och 7.3 i nämnda förordning, samt att de handlingar som lämnats in till stöd för påståendet att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning inte kunde anses styrka att sådan särskiljningsförmåga hade förvärvats inom alla betydande delar av Europeiska gemenskapen. Intervenienten genmälde genom att bland annat lämna in ytterligare bevis för att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga. Genom beslut av den 29 april 2004 avslog harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökan om ogiltighetsförklaring (nedan kallat annulleringsenhetens beslut). Som skäl för beslutet angavs att ordet manpower inte var beskrivande på något annat språk än engelska, och att konsumenter utanför Förenade kungariket och Irland därför inte skulle uppfatta ordet som beskrivande, samt att varumärkesinnehavaren, såvitt avsåg dessa två länder, hade styrkt att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Annulleringsenheten tog härvid även hänsyn till bevis från tiden efter det att varumärket registrerades.

6 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog sökandens överklagande av annulleringsenhetens beslut, genom beslut av den 22 juli 2005 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden fann bland annat följande. För det första ansåg nämnden, såvitt avser frågan huruvida intervenientens varumärke var av beskrivande karaktär, att ordet manpower på engelska var beskrivande för tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar eller företag för uthyrning av personal på tillfällig basis, eftersom det var ett vanligt förekommande ord på området för användning av mänskliga resurser. Ordet var enligt överklagandenämnden även beskrivande för merparten av varorna och tjänsterna i klasserna 9, 16, 41 och 42 i Niceöverens-

kommelsen, eftersom det kunde förstås som en upplysning om dessa varors och tjänsters innehåll när dessa används i samband med arbetsförmedling. Ordet har även tagits upp i det tyska affärsspråket.

7 För det andra fann överklagandenämnden, såvitt avser berörda konsumenter och berört område, att den beskrivande betydelsen av ordet manpower var känd av en betydande del av de berörda konsumenterna, närmare bestämt eventuella arbetsgivare till tillfällig personal och personer som ansvarar för anställning av sådan personal i Förenade kungariket, Irland, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland. Enligt överklagandenämnden riktar sig tjänster som tillhandahålls av företag för uthyrning av personal på tillfällig basis inte bara till arbetssökande, utan även till arbetsgivare i behov av personal. Sådana arbetsgivare är till och med de främsta kunderna för dem som tillhandahåller dessa tjänster, eftersom omsättningen härrör från inkomster från uthyrning av personaltjänster. Enligt överklagandenämnden är det aktuella ordet beskrivande inte bara för berörda konsumenter i Förenade kungariket och Irland, där engelska är modersmål, och i tyskspråkiga länder, där ordet finns upptaget i lexikon, utan även i sådana medlemsstater där en betydande del av kunderna kan och använder affärsengelska i tillräcklig utsträckning. Överklagandenämndens erfarenhet är att sådana omständigheter föreligger framför allt i Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna. Engelska är enligt nämnden det gemensamma handelsspråket i världen och även officiellt arbetsspråk inom många internationella företag. I mindre länder stöter handelsstuderande ofta på engelska texter under studietiden. Efter avslutade universitetsstudier arbetar de på personalavdelningar eller på andra poster inom företag för rekrytering av tillfällig personal. Överklagandenämnden sade sig ha hittat omfattande bevisning till stöd för denna ståndpunkt och redogjorde för densamma. Vad vidare beträffar de övriga äldre medlemsstaterna i Europeiska unionen, fann överklagandenämnden att erfarenheten visar att det i dessa medlemsstater finns en viss tveksamhet mot att använda engelska. Den ansåg följaktligen att de personer i dessa andra medlemsstater som uppfattar ordet manpower som beskrivande inte utgör en betydande del av omsättningskretsen. Vad gäller artikel 159a.1 i förordning nr 40/94 fann överklagandenämnden att den med hänsyn till vad som anges i artikel 159a.2 inte var skyldig att beakta de nya medlemsstater som räknas upp i den förstnämnda bestämmelsen.

8 För det tredje ansåg överklagandenämnden, såvitt avser frågan huruvida intervenientens varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga vid tidpunkten för registreringsansökan, att intervenienten, med hänsyn till att nämnda varumärke är av beskrivande karaktär i de ovannämnda medlemsstaterna, hade att styrka att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den delen av gemenskapen, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden fann att det framgår av förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (nyans av färgen orange) (REG 2002, s. II-3843), punkterna 24–27, att för att ett varumärke som inte kan registreras enligt artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 alls ska kunna registreras, måste det styrkas att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den betydande del av gemenskapen där varumärket enligt artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 helt saknade särskiljningsförmåga. Det måste följaktligen fastställas att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av gemenskapen där det finns ett absolut registreringshinder på ett sådant sätt att den återstående delen inte längre kan anses utgöra en betydande del. Enligt överklagandenämnden hade inte intervenienten styrkt att dess varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga vid tidpunkten för registreringsansökan, eftersom intervenientens bevisning enbart avsåg Förenade kungariket och Tyskland. Denna bevisning var inte tillräcklig, eftersom varumärket måste anses kunna användas som ett beskrivande ord även i Österrike, Nederländerna, Danmark, Sverige och Finland.

9 För det fjärde fann överklagandenämnden, såvitt avser frågan huruvida intervenientens varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga efter registreringen, att intervenientens bevisning gjorde det möjligt att nå slutsatsen att nämnda varumärke vid tidpunkten för ansökan om ogiltighetsförklaring hade förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 51.2 i förordning nr 40/94 i de åtta medlemsstater där varumärket var beskrivande. Överklagandenämnden ansåg att samtliga bevis som intervenienten hade gett in kunde tillåtas i den mån den utgjorde bevisning som gjorde det möjligt att bedöma huruvida kännetecknet hade särskiljningsförmåga vid tidpunkten för ansökan om ogiltighetsförklaring. Den ansåg att den inte var skyldig att endast beakta bevisning som lämnats in under registreringsförfarandet. I överensstämmelse med artikel 51.2 i förordning nr 40/94 var enligt nämnden den relevanta frågan huruvida varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter registreringen. Tillämpningen av denna bestämmelse var enligt nämnden i övrigt inte utesluten av det skälet att artikel 7.3 i förordning nr 40/94, den bestämmelse som i det nu aktuella fallet påstods ha tolkats felaktigt i registreringsförfarandet, inte uttryckligen nämns där. Nämnden fann vidare att den omständigheten att innehavaren genom att tillämpa artikel 51.2 i förordning nr 40/94 fått ett tidigare prioritetsdatum än vad som skulle ha varit aktuellt om innehavaren hade lämnat in ansökan när varumärket verkligen hade fått en sekundärbetydelse inte är avgörande för tolkningen av nämnda bestämmelse.

Denna bestämmelse, i vilken det uttryckligen anges att ett varumärke inte får förklaras ogiltigt om det har förvärvat särskiljningsförmåga efter registreringen, innebär med nödvändighet att ett varumärke kan ha ett prioritetsdatum som det inte skulle ha haft om registreringsförfarandet hade genomförts korrekt.

10 För det femte påpekade överklagandenämnden, såvitt avser bevisvärderingen, att intervenienten hade gett in omfattande bevisning avseende användningen av dess varumärke i merparten av länderna i Europeiska unionen. Överklagandenämnden påpekade att den var medveten om att viss bevisning var av senare datum än ansökan om ogiltighetsförklaring av varumärket. Nämnden fann emellertid att den inte var tvungen att pröva om det relevanta datumet för bedömningen av frågan, huruvida varumärket förvärvat särskiljningsförmåga enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94, var datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring eller datumet för meddelandet av det slutliga beslutet angående ansökan om ogiltighetsförklaring, eftersom bevisningen var tillräcklig för att styrka att särskiljningsförmåga förvärvats inom det berörda området vid tidpunkten för ansökan om ogiltighetsförklaring. Dessutom avsåg en del av den bevisning som var av senare datum än ansökan om ogiltighetsförklaring i själva verket perioden före detta datum. Omvänt kan senare bevisning ibland göra det möjligt att dra slutsatser angående särskiljningsförmågan under den berörda perioden. Överklagandenämnden påpekade att den inte var omedveten om att värderingen av denna bevisning måste göras omsorgsfullt. I övrigt anmärkte nämnden att den hade beaktat att intervenienten var ett företag verksamt på internationell nivå, vilket gjorde det möjligt att dra slutsatsen att dess verksamhet även delvis var känd i länder där företaget endast har ett fåtal kontor eller inga alls. Nämnden ansåg sig ha stöd för denna slutsats i en av de österrikiska opinionsundersökningarna, som visade att många konsumenter kände till att ordet manpower var ett varumärke som användes av ett företag som inte var österrikiskt. Överklagandenämnden betonade vidare att engelska inte var modersmål i något annat land än Förenade kungariket och Irland, och att den omständigheten att majoriteten av omsättningskretsen känner till ett uttryck på ett främmande språk inte nödvändigtvis innebär att alla känner till detta uttryck. Dessa andra personer upplever förmodligen ordet manpower som ett varumärke. Slutsatsen stöds enligt överklagandenämnden av opinionsundersökningar bland konsumenter i Tyskland och Österrike. Dessa omständigheter ska enligt nämnden särskilt beaktas med avseende på de länder där bevisningen är svagare än bevisningen såvitt avser andra länder.

Överklagandenämnden fann vidare att den varken var bunden av nationella varumärkesregistreringar eller av avgöranden från nationella domstolar.

11 Överklagandenämnden fann slutligen, efter sin värdering av bevisningen avseende särskiljningsförmåga som varumärket förvärvat till följd av användning i Förenade kungariket, Irland, Tyskland, Österrike, Sverige, Nederländerna, Finland och Danmark, att intervenienten hade styrkt att dess varumärke hade sekundärbetydelsen uthyrning av personal på tillfällig basis i de delar av gemenskapen där varumärket ännu inte hade särskiljningsförmåga. Enligt överklagandenämnden fick intervenientens varumärke således enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 inte förklaras ogiltigt. Överklagandenämnden ansåg att särskiljningsförmåga hade förvärvats för samtliga varor och tjänster som omfattades av registreringen, för vilka varumärket endast var beskrivande i egenskap av upplysning om innehållet i varorna och tjänsterna. I detta hänseende betonade överklagandenämnden att intervenienten hade visat att den använde många av dessa varor och tjänster i samband med uthyrning av tillfällig personal. Vidare påpekade överklagandenämnden att de berörda konsumenterna, mot bakgrund av att ordet manpower hade sekundärbetydelsen uthyrning av personal på tillfällig basis, kommer att anse att till exempel en bok eller en konferens med detta namn hänvisar till intervenienten och dess tjänster.

Parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förklara intervenientens varumärke ogiltigt för samtliga varor och tjänster för vilka det är registrerat,

— alternativt, ogiltigförklara det angripna beslutet i den del intervenienten inte kunde styrka att dess varumärke förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, samt återförvisa ärendet till överklagandenämnden,

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader i förevarande förfarande, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta sökandens kostnader i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förordna om ändring av det angripna beslutet på det sätt som anges i svarsinlagan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida sökandens femte yrkande kan tas upp till sakprövning

15 Genom sitt femte yrkande har sökanden yrkat att förstainstansrätten ska förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta sökandens kostnader i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, utan att härvid precisera huruvida sökanden avser enbart kostnaderna i överklagandeförfarandet vid överklagandenämnden eller även kostnaderna vid annulleringsenheten i ogiltighetsförfarandet.

16 Förstainstansrätten erinrar härvid om att enligt artikel 136.2 i förstainstansrättens rättegångsregler ska ”[n]ödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden samt kostnader som de ådragit sig för de i artikel 131.4 andra stycket angivna översättningarna av inlagor och andra skrivelser till rättegångsspråket … betraktas som ersättningsgilla kostnader”. Härav följer att kostnaderna i ogiltighetsförfarandet inte kan anses ersättningsgilla (se förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i de förenade målen T-160/02–T-162/02, Naipes Heraclio Fournier mot harmoniseringsbyrån – France Cartes SAS (ett svärd, en ryttare i färgen påk och en kung i färgen svärd från en kortlek), REG 2005, s. II-1643, punkterna 22 och 24 och där angiven rättspraxis).

17 Sökandens femte yrkande ska således avvisas, i den del det avser kostnaderna i ogiltighetsförfarandet vid annulleringsenheten.

Prövning i sak

18 Sökanden har i sin ansökan anfört tre grunder till stöd för sina yrkanden. Vid förhandlingen förklarade detta företag emellertid att det inte längre åberopar vare sig den andra grundens andra delgrund, som rör åsidosättande av artikel 74.2 i förordning

nr 40/94, eller den tredje grunden, som rör åsidosättande av artikel 159a i nämnda förordning. Sökandens förklaring antecknades i förhandlingsprotokollet.

19 Sökanden anför nu således enbart två grunder till stöd för sin talan. Den första avser ogiltigförklaring av det angripna beslutet på grund av att harmoniseringsbyrån har åsidosatt artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. Intervenientens varumärke saknar särskiljningsförmåga och är beskrivande för de varor och tjänster för vilka det är registrerat, i hela gemenskapen, det vill säga även de länder avseende vilka överklagandenämnden i det angripna beslutet fann att varumärket inte var beskrivande.

20 Den andra grunden rör åsidosättande av artiklarna 51.2 och 74.1 i förordning nr 40/94.

21 Dessutom har intervenienten yrkat att förstainstansrätten ska förordna om ändring av det angripna beslutet på det sätt som intervenienten har angett i sin svarsinlaga. I den aktuella delen i svarsinlagan har intervenienten i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden saknade fog för att anse att ordet manpower, i Förenade kungariket, Irland, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Finland, är beskrivande för de varor och tjänster som avses med intervenientens varumärke.

22 Förstainstansrätten anser att intervenientens yrkande ska kvalificeras som ett självständigt yrkande om ändring av det angripna beslutet.

23 Genom den enda rättsakt som det angripna beslutet utgör har överklagandenämnden nämligen fattat två beslut. Genom det ena konstaterades att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgjorde ett hinder för registrering av intervenientens varumärke med hänsyn till dess beskrivande karaktär i de åtta ovannämnda länderna. Genom det andra avslogs ansökan om ogiltighetsförklaring av

samma varumärke, eftersom varumärket, i dessa åtta länder, hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter registreringen, i den mening som avses i artikel 51.2 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 23).

24 Eftersom intervenienten hade framgång i det angripna beslutets andra del, mot vilken sökanden nu har väckt talan, har intervenienten ett berättigat intresse av att med stöd av artikel 134.2 andra stycket i rättegångsreglerna framställa ett självständigt yrkande och åberopa en självständig grund i syfte att åstadkomma en ändring av den första delen av det angripna beslutet, på så sätt att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte utgjorde ett hinder för registrering av intervenientens varumärke MANPOWER, eftersom detta varumärke inte var beskrivande i något av de ovannämnda åtta länderna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 26). Om intervenienten vinner framgång med detta självständiga yrkande och den grund som åberopats till stöd för detsamma, ska sökandens talan ogillas. Då är det inte nödvändigt att först pröva sökandens andra grund, som i så fall saknar relevant verkan.

25 Under dessa omständigheter anser förstainstansrätten att det finns anledning att först och främst pröva sökandens första grund tillsammans med intervenientens argument till stöd för yrkandet om ändring av det angripna beslutet.

Den första grunden för talan och intervenientens yrkande om ändring av det angripna beslutet

Parternas argument

26 Sökanden har för det första gjort gällande att harmoniseringsbyrån inte beaktade att det finns ett konkret, verkligt och allvarligt behov av att ordet manpower fritt kan användas i affärslivet av ”alla och envar, liksom av konkurrenter”, med avseende på arbetsförmedlingar, uthyrning av personal på tillfällig basis och alla andra varor och tjänster

för vilka varumärket är registrerat. Enligt sökanden är det således nödvändigt att ordet manpower hålls tillgängligt.

27 Allmänintresset har sin grund i att ordet manpower är rent beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, inte bara på engelska och tyska, utan även på merparten av de övriga språken i gemenskapen, samt i att ordet bör hållas tillgängligt som begrepp i det dagliga språkbruket, och i synnerhet i fackspråket på området för mänskliga resurser. Enligt sökanden uppfattas ordet manpower på Internet som en mångspråkig internationell beteckning för ”arbetskraft”.

28 Även om bara tyska och engelska ska beaktas, är ordet manpower beskrivande i hela gemenskapen. Enligt statistik från Europeiska gemenskapernas kommission angående kunskaper i främmande språk inom gemenskapen talar 32 procent av de berörda personerna tyska och 47 procent engelska.

29 För det andra har allmänintresset och frihållningsbehovet sin grund i att ordet manpower inte har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom det inte kan användas för att ange att tjänsterna arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis tillhandahålls av ett visst företag. På arbetsmarknaden används ordet för att beteckna ”arbetskraft”.

30 Ett rättsligt giltigt varumärke ska enligt sökanden ha särskiljningsförmåga i hela gemenskapen. I det angripna beslutet bedömdes inte särskiljningsförmågan med avseende på hela gemenskapen. Ståndpunkten att en stor del av allmänheten i många av de äldre medlemsstaterna, såsom Frankrike, Italien, Spanien, Luxemburg, Belgien och Grekland, varken talar engelska eller tyska kan inte godtas. Förstainstansrätten har enligt sökanden redan påpekat att det är vedertaget att det finns tyskspråkiga personer som bor i Spanien tillfälligt, eller till och med permanent.

31 Harmoniseringsbyrån har, vad gäller påståendet att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts, gjort gällande att överklagandenämnden fann att intervenientens varumärke uppfattades som beskrivande enbart i vissa delar av gemenskapen.

32 För det första ansåg överklagandenämnden att alla i de engelskspråkiga delarna av gemenskapen förstår ordet, åtminstone på området för användning av mänskliga resurser. Dessutom förstås det av anställda på personalavdelningar, inklusive i länder där affärsengelska används regelmässigt.

33 För det andra utvidgade överklagandenämnden, genom att beakta ”Tyskland, Österrike, Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland”, det geografiska område inom vilket allmänheten kan uppfatta ordet manpower som beskrivande, jämfört med annulleringsenheten, som bara beaktade länder inom engelskspråkiga områden. Det kan ifrågasättas om det är befogat att utvidga tillämpligheten av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

34 För det tredje är sökandens argument att en betydande del av omsättningskretsen talar flytande engelska i merparten av medlemsstaterna felaktigt i sak. Sökanden styrkte inte dessa faktiska omständigheter.

35 Intervenienten har, för det första, gjort gällande att frågan huruvida artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har iakttagits bara är aktuell såvitt avser tjänsterna i klass 35 i Niceöverenskommelsen (arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis). På engelska är det varken vanligt eller naturligt att beteckna de ifrågavarande tjänsterna med ordet manpower. Sökandens ansträngningar att tillägna sig varumärket MANPOWER, särskilt i Österrike, är det bästa beviset för dess värde och särskiljningsförmåga.

36 I detta avseende hade annulleringsenheten fog för sin slutsats att ordet manpower inte är ett vanligt ord på engelska för att beteckna arbetsförmedlingtjänster (punkt 10 i annulleringsenhetens beslut). Sådana tjänster beskrivs med termer som ”employment”, ”recruitment” eller ”placement” (employment services, employment agency services, recruitment agency services, staffing services eller placement services). Intervenienten har betonat att ordet manpower inte är det vanliga sättet att beteckna arbetsförmedling. Det beskriver inte dessa tjänster på ett sätt som gör att det inte kan fylla funktionen att ange vilket företag som tillhandahåller tjänsterna på marknaden. Som bevisning för sina påståenden har intervenienten hänvisat till flera publikationer på området för mänskliga resurser.

37 Det är knappast troligt att tredje man, och närmare bestämt intervenientens konkurrenter, skulle använda varumärket MANPOWER eller något liknande varumärke för att beteckna sina tjänster i samband med sin affärsverksamhet och utan olagliga avsikter.

38 Överklagandenämnden saknade enligt intervenienten fog för att anse att ordet manpower var beskrivande även för de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen som omfattas av det ifrågasatta varumärket.

39 Intervenienten har, för det andra, gjort gällande att överklagandenämnden saknade belägg för slutsatsen att ordet manpower är beskrivande för arbetsförmedling för konsumenterna i sex icke engelskspråkiga medlemsstater i gemenskapen. Det finns ingenting som styrker att detta ord inte har särskiljningsförmåga med avseende på konsumenterna i icke engelskspråkiga länder. Det var med rätta som annulleringsenheten fann att ordet manpower, utanför Förenade kungariket och Irland, uppfattas som ett fantasiord eller ett suggestivt ord som kan användas för att ange ursprunget för de ifrågavarande varorna och tjänsterna (punkt 10 i annulleringsenhetens beslut).

40 Såvitt avser Tyskland och Österrike innebär inte blotta omständigheten att ordet manpower finns i ett enda tyskt lexikon, att den tyskspråkiga allmänheten generellt sett använder och förstår ordet, eller att en stor del av allmänheten känner till det. En tyskspråkig genomsnittskonsument måste göra en komplicerad tankeassociation för att vederbörande ska förstå ordets betydelse. Även under antagandet att ordet manpower har tagits upp i det tyska affärsspråket – vilket inte har styrkts – innebär inte detta att den tyskspråkiga omsättningskretsen uppfattar ordet som rent beskrivande för arbetsförmedlingstjänster när det används i samband med sådana tjänster. Begreppet arbetskraft har inte samma betydelse som begreppet arbetsförmedling.

41 Det finns ingen bevisning som styrker att ordet manpower används som något annat än en hänvisning till intervenienten själv och dess verksamhet när det används på Internet på andra språk än engelska. Till och med på engelskspråkiga webbplatser används ordet som en sådan hänvisning minst nio gånger av tio. Enligt intervenienten visar den undersökning som företaget har hänvisat till, att dess påståenden att varumärket är internationellt välkänt har stöd i de faktiska omständigheterna.

Förstainstansrättens bedömning

42 Såvitt avser påståendet att harmoniseringsbyrån åsidosatte artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, som avser varumärken som saknar särskiljningsförmåga, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att sökanden i sitt överklagande vid överklagandenämnden inte åberopade att denna bestämmelse åsidosatts. Enligt harmoniseringsbyrån ska talan därför avvisas såvitt avser denna del av den första grunden.

43 Det framgår av harmoniseringsbyråns akt i det ärende som nu är aktuellt och av det angripna beslutet att sökanden i överklagandet vid överklagandenämnden inte gjorde gällande att annulleringsenheten hade åsidosatt denna bestämmelse. Överklagandenämnden prövade inte huruvida bestämmelsen var tillämplig. Det framgår av artikel 135.4 i rättegångsreglerna att parterna i förfarandet vid förstainstansrätten inte kan ändra föremålet för tvisten såsom detta definierats vid överklagandenämnden. Talan ska således avvisas såvitt avser den del av sökandens första grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

44 Såvitt avser påståendet att harmoniseringsbyrån åsidosatte artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, ska det påpekas att det i denna bestämmelse föreskrivs att harmoniseringsbyrån inte får registrera ”[v]arumärken 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”.

45 Det följer av fast rättspraxis att syftet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts ska kunna användas fritt av alla (se förstainstansrättens dom av den 14 juni 2007 i mål T-207/06, Europig mot harmoniseringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, s. II-1961, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

46 Dessutom avser artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 sådana kännetecken som inte kan uppfylla varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung för att göra det möjligt för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (se domen i det ovan i punkt 45 nämnda målet EUROPIG, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

47 I artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 avses nämligen sådana kännetecken och upplysningar som, vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst som registreringsansökan avser, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper (se domen i det ovan i punkt 45 nämnda målet EUROPIG, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

48 Härav följer att ett kännetecken omfattas av förbudet i denna bestämmelse bara om det har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna eller av en av deras egenskaper (se domen i det ovan i punkt 45 nämnda målet EUROPIG, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

49 Förstainstansrätten ska, för det första, pröva huruvida det var med rätta, vilket intervenienten har ifrågasatt, som överklagandenämnden fann att intervenientens varumärke var beskrivande i den del av gemenskapen där största delen av omsättningskretsen är engelskspråkig, närmare bestämt i Förenade kungariket och i Irland.

50 Mot bakgrund av den heterogena karaktären på de varor och tjänster som avses med intervenientens varumärke kommer bedömningen av varorna och tjänsterna att göras i två olika delar, där den ena utgörs av ”arbetsförmedling” och ”uthyrning av personal på

tillfällig basis" i klass 35, och den andra av de övriga varor och tjänster som avses med det berörda varumärket (som ingår i klasserna 9, 16, 41 och 42).

51 Överklagandenämnden gjorde själv en sådan bedömning i två delar. I punkt 12 i det angripna beslutet fann nämnden nämligen att "ordet manpower på engelska är beskrivande för tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar eller företag för uthyrning av personal på tillfällig basis, eftersom ordet är ett vanligt förekommande ord på området för användning av mänskliga resurser", liksom att ordet manpower "även är beskrivande för merparten av varorna och tjänsterna [som avses med intervenientens varumärke och som ingår] i klasserna 9, 16, 41 och 42, eftersom ordet kan förstås som en upplysning om varornas och tjänsternas innehåll när de används i samband med arbetsförmedling".

52 Överklagandenämnden fann att ordet manpower är ett engelskt ord som, enligt *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Thumb Index Edition, 1993), betyder "kraften hos eller verkan av en person i arbete; enhet för effekt; den totala mängden personer som finns tillgängliga eller behövs för militärtjänst, arbete eller andra syften; arbetare sedda som en kvantifierbar resurs, arbetskraft". Ordet är enligt överklagandenämnden vanligt i affärsengelskan, används i stor utsträckning och är välkänt inom området för användning av mänskliga resurser.

53 Överklagandenämnden hänvisade i detta hänseende till *Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms*, enligt vilket ordet manpower betyder den totala mängden personer som behövs för att utföra ett bestämt arbete. Arbetskraftsplanering (manpower planning) är den process som består i att förutsäga behovet av personal i organisationen i tiden, både såvitt avser antal och kompetens, och att förfoga över de personalresurser som behövs för att tillfredsställa organisationens behov.

54 Enligt överklagandenämnden finns det med hänsyn till dessa definitioner inga tvivel om att de tjänster som avses med intervenientens varumärke, närmare bestämt uthyrning av personal på tillfällig basis, kan kvalificeras som ”tillhandahållande av arbetskraft” (providing manpower). I punkt 14 i det angripna beslutet påpekade överklagandenämnden att det finns omfattande bevis för att det ifrågavarande ordet används i beskrivande betydelse.

55 Annulleringsenheten grundade sig, vad beträffar Förenade kungariket och Irland, på en artikel i det engelska lexikonet *Collins* (1996 års utgåva), enligt vilken ordet manpower på engelska betyder ”mänsklig kraft; en effektenhet grundad på den hastighet i vilken en person kan arbeta; ungefär 75 watt; antalet personer som behövs eller är tillgängliga för ett arbete” (power supplied by man; a unit of power based on a rate at which a man can work; roughly 75 watts; the number of people needed or available for a job). Av detta drog annulleringsenheten slutsatsen att nämnda ord används inom engelskan i samband med arbetskraft, men nyanserade denna slutsats och betonade att ordet manpower inte är det vanligaste ordet på engelska för att beteckna de ifrågavarande tjänsterna.

56 Förstainstansrätten konstaterar i detta avseende, för det första, att bedömningen av påståendet att intervenientens varumärke är av beskrivande karaktär, med tillämpning av ovan i punkt 47 nämnd rättspraxis, ska göras genom att besvara frågan huruvida ordet manpower kan användas, vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av intervenientens varumärke, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper.

57 För det andra kan det konstateras att omsättningskretsen, mot bakgrund av den relativt vida beskrivningen av de ifrågavarande tjänsterna, omfattar hela befolkningen i arbetsför ålder. Både arbetsgivare och anställda och både personer som är faktiskt aktiva inom branschen för uthyrning av personal på tillfällig basis och övriga personer i arbetsför ålder, kan nämligen tänkas vända sig till arbetsförmedlingar eller företag för uthyrning av personal på tillfällig basis, som omfattas av intervenientens varumärke.

58 Överklagandenämnden hade, med hänsyn till samtliga ovan angivna omständigheter och i synnerhet de av överklagandenämnden och annulleringsenheten angivna definitionerna av ordet manpower på engelska, fog för slutsatsen att detta ord, i Förenade kungariket och Irland, är beskrivande för tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar eller företag för uthyrning av personal på tillfällig basis.

59 Det engelska ordet ”manpower” har nämligen mycket riktigt ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande tjänsterna, så att omsättningskretsen i Förenade kungariket och Irland omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de ifrågavarande tjänsterna i den mening som avses i den rättspraxis som angetts ovan i punkt 48.

60 Inget av de argument som anförts av intervenienten föranleder förstainstansrätten att göra någon annan bedömning.

61 Såvitt avser påståendet att de ifrågavarande tjänsterna på engelska beskrivs med orden ”employment”, ”recruitment”, ”placement” eller ”staffing”, påverkar detta påstående inte förhållandet att det finns ett direkt och konkret samband mellan ordet manpower och nämnda tjänster, eftersom det i engelskan ofta finns olika synonymer för att beteckna en och samma semantiska innebörd.

62 Intervenienten har vidare påstått att det på engelska varken är vanligt eller naturligt att beteckna de ifrågavarande tjänsterna med ordet manpower, och att ingen av de definitioner som anges i det angripna beslutet innebär att ordet manpower har betydelsen ”arbetsförmedling”. Förstainstansrätten konstaterar emellertid att även

under antagandet att ordet manpower i betydelsen ”arbetskraft” inte är det vanligaste ordet på engelska för att beteckna arbetsförmedling eller uthyrning av personal på tillfällig basis, kan det inte desto mindre alltid anses beskrivande för nämnda tjänster med hänsyn till att ordet har ett direkt samband med tjänsterna.

63 Av definitionerna i det angripna beslutet framgår det att ordet manpower har en betydelse som är tillräckligt närliggande de ifrågavarande tjänsterna, så att omsättningskretsen i Förenade kungariket och Irland omedelbart och utan vidare eftertanke kommer att uppfatta ett direkt och konkret samband mellan ordet och de ifrågavarande tjänsterna. Härav följer att ordet, vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, kan användas för att beskriva dessa tjänster. Överklagandenämnden gav för övrigt i punkt 14 i det angripna beslutet konkreta exempel på hur ordet manpower används beskrivande i affärsengelskan. Under alla förhållanden är frågan huruvida ordet manpower i praktiken används på ett beskrivande sätt irrelevant, eftersom det räcker att det kan komma att användas på det sättet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2005 i de förenade målen T-367/02–T-369/02, Wieland-Werke mot harmoniseringsbyrån (SnTEM, SnPUR, SnMIX), REG 2005, s. II-47, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

64 Den bevisning som intervenienten har anfört som stöd för argumentet att ordet manpower inte är det ord som vanligtvis används på engelska för att beskriva de ifrågavarande tjänsterna, gör det på sin höjd bara möjligt att konstatera att även andra ord än manpower används för att beteckna dessa tjänster. Svaret på frågan huruvida registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är tillämpligt på intervenientens varumärke är emellertid oberoende av om det även finns synonymer som kan användas för att beskriva de berörda varorna eller tjänsterna (se analogt domen i de ovan i punkt 63 nämnda förenade målen SnTEM, SnPUR, SnMIX, punkt 41).

65 Slutligen är intervenientens argument att det inte är troligt att tredje man skulle använda varumärket MANPOWER inom ramen för sin egen affärsverksamhet (se punkt 37 ovan) inte relevant för bedömningen av frågan huruvida ordet manpower är beskrivande. Inte heller det argumentet kan följaktligen godtas.

66 Såvitt avser de övriga varor och tjänster som avses med intervenientens varumärke anser förstainstansrätten, såvitt avser Förenade kungariket och Irland, att överklagandenämnden hade fog för att finna att ordet manpower är beskrivande även för merparten av de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 som avses med intervenientens varumärke.

67 I detta avseende påpekar förstainstansrätten, i likhet med överklagandenämnden, att ordet kan förstås som en upplysning om varornas och tjänsternas innehåll när de används i samband med arbetsförmedling. Omsättningskretsen för dessa varor och tjänster, som för övrigt är den som definierats i punkt 57 ovan, kommer i detta sammanhang således att se intervenientens varumärke som en direkt och konkret hänvisning till nämnda varor och tjänster.

68 I den mån dessa varor och tjänster inbegriper varor och tjänster som inte har något samband med arbetsförmedling eller uthyrning av personal på tillfällig basis, ska det vidare påpekas att intervenienten registrerade ordet manpower för var och en av varorna och tjänsterna i dess helhet. Överklagandenämnden gjorde därför inte något fel när den ansåg att intervenientens varumärke i Förenade kungariket och Irland var beskrivande för samtliga varor och tjänster som omfattas av nämnda varumärke (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

69 Förstainstansrätten ska, för det andra, bedöma huruvida nämnda varumärke även är beskrivande i en eller flera av unionens övriga medlemsstater.

70 Annulleringsenheten och överklagandenämnden använde olika angreppssätt vid bedömningen av denna fråga. Annulleringsenheten ansåg att ordet ”manpower” bara är beskrivande i Förenade kungariket och Irland, men inte i unionens övriga medlemsstater (punkterna 9 och 10 i annulleringsenhetens beslut). Enligt annuller-

ingsenheten ska det ifrågavarande ordet, med hänsyn till att det bara finns på engelska, inte betraktas som ett beskrivande ord utanför de ovannämnda två engelskspråkiga länderna, eftersom omsättningskretsen i icke engelskspråkiga länder kommer att använda ord i det egna språket för att beskriva begreppen arbetsstyrka eller arbetskraft. Annulleringsenheten tillade att ordet ”manpower” dessutom inte är det vanligaste ordet på engelska för att hänvisa till arbetsförmedling eller uthyrning av personal på tillfällig basis. Omsättningskretsen i icke engelskspråkiga länder uppfattar således ordet som ett fantasiord eller ett suggestivt ord som kan användas för att ange ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av intervenientens varumärke.

71 Överklagandenämnden å sin sida ansåg att intervenientens varumärke är beskrivande inte bara i Förenade kungariket och Irland, utan även i tyskspråkiga länder, närmare bestämt i Tyskland och Österrike, där ordet manpower har tagits upp i affärsspråket (punkterna 15 och 16 i det angripna beslutet), liksom i sådana länder i unionen där engelskan är väletablerad, närmare bestämt, enligt överklagandenämnden, i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland (punkt 16 i det angripna beslutet).

72 Parterna har i förfarandet vid förstainstansrätten varit oeniga om inom vilket geografiskt område omsättningskretsen kan uppfatta ordet manpower som beskrivande.

73 Frågan huruvida intervenientens varumärke är beskrivande för de ifrågavarande varorna och tjänsterna i de icke engelskspråkiga medlemsstaterna ska, med tillämpning av den rättspraxis som angetts ovan i punkt 47, besvaras genom en bedömning av om ordet i dessa stater, vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, kan användas för att beskriva de varor eller tjänster som omfattas av intervenientens varumärke, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper.

74 Denna fråga kan besvaras jakande i två situationer.

75 Den första situationen är den i vilken det engelska ordet manpower har tagits upp i språket i landet i fråga och kan, åtminstone såvitt avser omsättningskretsen, användas som en ersättning för språkets ord för ”arbetsstyrka” eller ”arbetskraft”. I en sådan situation kommer nämligen en person ur omsättningskretsen som stöter på ordet i ett inhemskt språksammanhang genast att uppfatta ordet som en hänvisning till ”arbetsstyrka” eller ”arbetskraft”.

76 Den andra situationen är den i vilken det engelska språket används för att kommunicera med personer ur omsättningskretsen i det sammanhang där de varor och tjänster som omfattas av intervenientens varumärken är aktuella, även om engelskan bara används alternativt med det nationella språket. I en sådan situation är det uppenbart att ordet manpower, som är ett engelskt ord, kommer att uppfattas som beskrivande för nämnda varor och tjänster. Om engelska i praktiken inte är det språk som används för att kommunicera med omsättningskretsen i det sammanhanget, räcker det emellertid inte att det finns utbredda engelskkunskaper inom omsättningskretsen eller en betydande del därav.

77 Såvitt avser frågan huruvida situationen i en eller flera av unionens icke engelskspråkiga länder motsvarar någon av de båda situationerna som angetts i punkterna 75 och 76 ovan, ska det först och främst påpekas att överklagandenämnden i punkt 15 i det angripna beslutet fann att ordet manpower, i egenskap av ett vanligt ord i affärsengelskan, även har tagits upp i det tyska affärsspråket.

78 Intervenienten har gjort gällande att blotta omständigheten att ordet manpower finns i ett enda tyskt lexikon inte innebär att den tyskspråkiga allmänheten generellt sett använder och förstår ordet, eller att en stor del av allmänheten känner till det. Förstainstansrätten konstaterar härvid emellertid att överklagandenämnden inte grundade ovannämnda bedömning enbart på den omständigheten att ordet manpower

finns upptaget i det ”välkända tyska lexikonet ’Duden’”, utan även på den omständigheten att ordet finns med i en förteckning över ”överflödiga” tyska ord, och att det används av studentrådet vid handelshögskolan vid universitetet i Bamberg i Tyskland, liksom i ett forskningsprojekt vid Tekniska Universitetet (TU) i Wien (Österrike) (punkt 15 i det angripna beslutet).

79 Ovannämnda omständigheter i förening räcker för att konstatera att överklagandenämnden hade fog för att anse att ordet manpower även är beskrivande på tyska och, följaktligen, i Tyskland och Österrike. Såsom anges i det angripna beslutet motsvarar detta ord, enligt lexikonet Duden, ordet ”Arbeitskraft” (arbetskraft). Den tyskspråkiga omsättningskretsen kommer således omedelbart och utan vidare eftertanke att uppfatta ett konkret och direkt samband mellan ordet å ena sidan och tjänsterna arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis å andra sidan, särskilt som ordet manpower, såsom framgår av inledningen till den ovannämnda förteckningen över överflödiga tyska ord, är på modet i det tyska språket.

80 Vad gäller de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 som omfattas av intervenientens varumärke, anser förstainstansrätten att det resonemang som anförts i punkterna 66–68 ovan är tillämpligt såvitt avser Tyskland och Österrike.

81 Vidare ska det prövas huruvida intervenientens varumärke kan anses vara beskrivande i en eller flera av gemenskapens övriga icke engelskspråkiga medlemsstater.

82 I detta avseende kan det konstateras att överklagandenämnden i punkt 16 i det angripna beslutet fann att intervenientens varumärke är beskrivande även i de medlemsstater där

”en betydande del av kunderna kan och använder affärsengelska i tillräcklig utsträckning”, närmare bestämt, enligt överklagandenämnden, i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland.

83 Överklagandenämnden grundade sin analys för det första på sin erfarenhet att det finns belägg för att sådana kunskaper och sådan användning av engelska är särskilt utbredda i de ovannämnda länderna. För det andra betonade nämnden att engelskan är det gemensamma handelsspråket i världen och även officiellt arbetsspråk inom många internationella företag. För det tredje konstaterade den att handelsstuderande i mindre länder ofta stöter på engelska texter under studietiden och att de efter avslutade universitetsstudier arbetar på personalavdelningar eller på andra poster inom företag för rekrytering av tillfällig personal. Slutligen nämnde överklagandenämnden att det fanns ”omfattande bevisning” för dess beslut på denna punkt (punkterna 16 och 17 i det angripna beslutet).

84 Förstainstansrätten anser att den beskrivna analysen är oriktig.

85 För det första ska det i detta avseende erinras om att omsättningskretsen består av hela befolkningen, såsom denna definierats i punkt 57 ovan, och inte bara eller ”huvudsakligen” av arbetsgivare som söker personal (närmare bestämt deras personalavdelningar), som är den omsättningskrets som överklagandenämnden beaktade i analysen i punkt 16 i det angripna beslutet.

86 Såvitt avser frågan huruvida varumärket kan användas för att beskriva de ifrågavarande varorna eller tjänsterna vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, ska det påpekas att det är uppenbart att denna ”normala användning” skiljer sig åt, beroende på om det som avses är språkbruket mellan specialister på området för

mänskliga resurser, eller det dagliga språkbruket hos arbetssökande – särskilt tillfällig personal – och andra personer i arbetsför ålder utan specialkunskaper inom området för mänskliga resurser.

87 För det andra konstaterade inte överklagandenämnden, såvitt avser Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna, att ordet manpower har tagits upp i ländernas språk enligt de ovan i punkt 75 nämnda kriterierna.

88 Förstainstansrätten ska följaktligen enbart bedöma huruvida det i dessa länder kan föreligga en sådan situation som den som beskrivits i punkt 76 ovan.

89 Förstainstansrätten anser att så inte är fallet. Förutom att, såsom angetts ovan, överklagandenämnden inte beaktade hela omsättningskretsen, visade den inte heller att engelska, om så bara alternativt med det inhemska språket, används för att kommunicera med den beaktade omsättningskretsen i det sammanhang där de varor och tjänster som omfattas av intervenientens varumärken är aktuella.

90 Överklagandenämnden gjorde följaktligen en oriktig bedömning när den ansåg att intervenientens varumärke är beskrivande för de ifrågavarande tjänsterna och varorna i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland.

91 Vad beträffar övriga icke engelskspråkiga medlemsstater i gemenskapen var det däremot med rätta som överklagandenämnden fann att intervenientens varumärke inte var beskrivande.

92 Härvid ska det påpekas att inget av sökandens påståenden föranleder förstainstansrätten att göra någon annan bedömning. För det första är det uppenbart att statistiken avseende andelen engelsk- eller tysktalande gemenskapsinvånare inte innebär att det är styrkt att engelska, om än bara alternativt med det inhemska språket, används för att i nämnda länder kommunicera med omsättningskretsen i de sammanhang där de varor och tjänster som omfattas av intervenientens varumärke är aktuella.

93 För det andra kan det konstateras att det är uppenbart att sökandens påståenden, att många arbetstagare som återvänder till sina ursprungsländer från engelskspråkiga och tyskspråkiga medlemsstater tar med sig den där förvärvade vokabulären liksom att det finns ett språkutbyte till följd av den engelska och tyska turismen, är alltför vaga för att det ska kunna anses styrkt att ordet manpower har tagits upp i språket i något av de europeiska länder som överklagandenämnden inte beaktade i sin analys.

94 Härav följer att det angripna beslutet i enlighet med artikel 63.3 i förordning nr 40/94 ska ändras på så sätt att intervenientens varumärke inte är beskrivande i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland för de varor och tjänster för vilka det har registrerats. Intervenientens självständiga yrkande ska följaktligen på detta sätt bifallas delvis.

95 Intervenientens självständiga yrkande ogillas i övrigt.

96 Med hänsyn till det ovan anförda kan inte heller sökandens talan vinna bifall såvitt avser den första grunden, i den del denna avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 51.2 och 74.1 i förordning nr 40/94 såvitt avser användningen av intervenientens varumärke i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike

Parternas argument

97 Sökanden har, för det första, såvitt avser åsidosättandet av artikel 51.2 i förordning nr 40/94, gjort gällande att denna artikel hänvisar till artikel 7.1 b–d i förordningen och inte är tillämplig på ursprungliga brister som påverkar bedömningen enligt artikel 7.3 i samma förordning. Det ursprungliga registreringsfelet kunde följaktligen inte avhjälpas. Det angripna beslutet är felaktigt även om artikel 51.2 i förordning nr 40/94 vore tillämplig. Det var genom att beakta fel omsättningskrets, i den meningen att överklagandenämnden gjorde en för snäv tolkning av densamma, som nämnden drog slutsatsen att varumärket MANPOWER, som ursprungligen registrerades i strid med artikel 7.1 c i samma förordning, senare hade förvärvat särskiljningsförmåga. Det var av denna anledning som överklagandenämnden sedan gjorde en oriktig bedömning av om varumärket var välkänt på det sätt som krävs för att det ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94.

98 Det är dagen för ansökan om registrering av intervenientens varumärke som ska utgöra utgångspunkt för bedömningen av särskiljningsförmågan, eftersom artikel 51.2 i förordning nr 40/94 inte är tillämplig på fall enligt artikel 7.3 i samma förordning. Vid denna tidpunkt var kännetecknet MANPOWER inte välkänt. Även om artikel 51.2 i nämnda förordning vore tillämplig, kunde harmoniseringsbyrån inte beakta ”vilken tidpunkt som helst efter registreringen av varumärket” såsom relevant datum för att bedöma förvärvet av särskiljningsförmåga. Det relevanta datumet är dagen för beslutet angående ansökan om ogiltighetsförklaring.

99 Även under antagandet att intervenientens varumärke var välkänt borde dess prioritet ha ”korrigerats” vid tidpunkten för bedömningen av huruvida det förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Frågan om verkningarna av senare förvärvad särskiljningsförmåga och dess följder för prioriteten har enligt sökanden ännu inte varit föremål för något gemenskapsrättsligt avgörande. Sökanden har hänvisat till ståndpunkten i Tyskland avseende denna rättsfråga. Enligt denna ståndpunkt kan särskiljningsförmåga som förvärvats senare inte tillämpas retroaktivt på datumet för ansökan om registrering av det berörda varumärket. Detta säkerställer skyddet för mer nyligen tillkomna varumärken, som tillkommit efter dagen för ansökan om registrering av det äldre varumärket men innan det sistnämnda har blivit välkänt.

100 Artikel 51.2 i förordning nr 40/94 hänvisar underförstått till artikel 7.2 i samma förordning, så att registrering är utesluten när registreringshindren finns enbart i en del av gemenskapen. En enda medlemsstat utgör en sådan del av gemenskapen.

101 Sökanden har, för det andra, hävdat att särskiljningsförmåga måste finnas i hela gemenskapen och att varumärket således måste vara välkänt i hela gemenskapen. Detta gäller enligt såväl artikel 7.3 i förordning nr 40/94 som artikel 51.2 i samma förordning.

102 Överklagandenämnden beaktade inte att det, för att intervenientens varumärke ska anses ha förvärvat en möjlighet att registreras till följd av dess användning, krävs att åtminstone en betydande del av omsättningskretsen uppfattar ordet manpower som en hänvisning till intervenienten och dess varor och tjänster, och inte bara att omsättningskretsen inte gör någon association med ordet manpower. Samtliga betydande delar av omsättningskretsen inom det relevanta territoriet ska nämligen enligt sökanden identifiera de ifrågavarande varorna och tjänsterna såsom härrörande från intervenienten. Detta har inte styrkts.

103 Överklagandenämnden iakttog följaktligen inte de tvingande villkoren för att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 samt i artikel 51.2 i förening med artikel 7.1 c i förordningen, vilka är striktare än villkoren i artikel 7.1 b i samma förordning.

104 Sökanden har, för det tredje, gjort gällande att omsättningskretsen ska bedömas i förhållande till varornas och tjänsternas art. Arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis är vardagliga tjänster, och den ifrågavarande genomsnittskonsumenten ägnar bara begränsad uppmärksamhet åt kännetecken och varumärken i samband därmed. Det krävs således ett mycket starkt genomslag på marknaden för att konsumenterna ska uppfatta ordet manpower som ett varumärke. Detta ord överkommer inte det registreringshinder som artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 utgör.

105 Sökanden har, för det fjärde, bestritt att den omständigheten att varumärket är välkänt med avseende på vissa varor och tjänster innebär att det är möjligt att anse att det är välkänt även med avseende på andra (punkt 34 i det angripna beslutet). Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga eller är beskrivande bör i enlighet med artikel 51.3 i förordning nr 40/94 förklaras ogiltigt åtminstone för de varor och tjänster med avseende på vilka det inte har styrkts att varumärket är välkänt.

106 Det är bara såvitt avser tjänsten uthyrning av personal på tillfällig basis som intervenienten har försökt styrka att dess varumärke förvärvat särskiljningsförmåga genom att ha blivit välkänt. Även om förstainstansrätten skulle anse att det ifrågavarande varumärket förvärvade särskiljningsförmåga för dessa tjänster, bör den således bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring med avseende på de övriga varor och tjänster som avses med nämnda varumärke, beträffande vilka intervenienten inte har lagt fram någon bevisning avseende användning.

107 Sökanden har, för det femte, påstått att harmoniseringsbyrån, i strid med artikel 74.1 i förordning nr 40/94, inte krävde tillräckligt med bevisning avseende att intervenientens varumärke är välkänt i hela gemenskapen. Vidare nådde den fel slutsats på grundval av de otillräckliga handlingarna.

108 Överklagandenämnden följde inte de krav som domstolen uppställde angående förvärvad särskiljningsförmåga i dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, eftersom nämnden, i punkt 27 i det angripna beslutet, beaktade enbart omsättningen och marknadsföringen i tidningar och telefonkataloger (förstainstansrättens dom av den 10 november 2004 i mål T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (fjärilsform), REG 2004, s. II-3849, punkterna 82 och följande punkter).

109 Överklagandenämnden lade varken bevisning eller någon detaljerad bedömning till grund för sin slutsats att det är mycket troligt att den ställning som innehavaren av gemenskapsvarumärket har i Förenade kungariket, vilken för övrigt kan ifrågasättas, i framtiden kommer att gälla även för Irland. Argumentet att den omständigheten att ett varumärke är välkänt i en stat kan innebära att det är känt även i en annan, liksom argumentet att ”ett väletablerat rykte i en större grannstat” räcker för att varumärket ska anses ha särskiljningsförmåga i andra stater (sökanden har härvid hänvisat till punkterna 32 och 33 i det angripna beslutet), gör frågan om huruvida ett varumärke är välkänt i en betydande del av gemenskapen absurd. Under sådana omständigheter skulle ett varumärke, beträffande vilket det styrkts att det är välkänt, i en enda medlemsstat, kunna antas vara välkänt även i grannstaterna. Det skulle dessutom få återverkningar såvitt avser artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Någon ”utvidgning” av välkändheten är således inte godtagbar. Det är inte heller godtagbart att förekomsten av en ansökan om registrering av ett nationellt varumärke leder till antagandet att varumärket är välkänt, trots att sistnämnda förhållande inte har styrkts (punkt 33 i det angripna beslutet).

110 Även den omständigheten att överklagandenämnden bara beaktade marknadsföringen i ett enda land och sedan konstaterade att det, för att fastställa att varumärket är välkänt,

räcker att intervenientens varumärke används internationellt, samt att bedömningen alltid ska grundas på modersmålet (sökanden har hänvisat till punkt 32 i det angripna beslutet), utgör ett åsidosättande av ovannämnda bestämmelse. Att i samband med frågan huruvida varumärket är välkänt inom gemenskapen betona att ett gemenskapsvarumärke används internationellt, är ett cirkelresonemang som inte kan godtas. Argumentet om ”modersmålet” motsägs av punkt 16 i det angripna beslutet, åtminstone såvitt avser Finland. I punkt 16 konstaterades enligt sökanden att ordet manpower är rent beskrivande och saknar särskiljningsförmåga i Sverige, Danmark och Finland.

111 Överklagandenämnden prövade inte, såvitt avser Förenade kungariket, hur stor del av omsättningskretsen som kommer att uppfatta intervenientens varumärke såsom särskiljande för intervenientens varor och tjänster. Harmoniseringsbyrån borde ha begärt in objektiva utlåtanden från handelskammare, industrin eller andra branschorganisationer och tagit hänsyn till opinionsundersökningar.

112 Såvitt avser Tyskland har sökanden påstått följande: Överklagandenämnden hänvisade till en opinionsundersökning som visar att 54 procent av dem som arbetar inom området för mänskliga resurser känner till varumärket MANPOWER och ansåg denna undersökning representativ för omsättningskretsen. Detta motsägs emellertid av punkt 16 i det angripna beslutet, där det anges att det är fråga om ”relevanta konsumenter, närmare bestämt arbetsgivare till tillfällig personal och personer som sköter sådana anställningskontrakt” – enligt sökanden en betydligt vidare krets än ”personer som arbetar på personalavdelningar” (punkt 28 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden beaktade inte att omsättningskretsen under alla förhållanden omfattar även tillfälligt anställda och i själva verket samtliga arbetstagare, arbetsgivare och personer under utbildning såsom potentiella arbetssökande. Dessutom saknade överklagandenämnden fog för att jämföra uppgiften att 54 procent av de tillfrågade personerna känner till ”varumärket” med uppgiften att 70 procent av de tillfrågade personerna känner till det beskrivande ordet manpower (punkt 28 i det angripna beslutet). Enligt sökanden saknas det kongruens mellan procentsatserna för de tillfrågade personerna och de kan därför inte jämföras.

113 Harmoniseringsbyrån har, för det första, gjort gällande att ett varumärke som har registrerats i strid med artikel 7.1 b, c eller d i förordning nr 40/94 inte, enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94, som är tillämplig i det nu aktuella fallet, får förklaras ogiltigt om det har förvärvat särskiljningsförmåga som ett resultat av dess användning. Det framgår av samtliga språkversioner, med undantag för den tyska, att denna särskiljningsförmåga till följd av användning även kan ha förvärvats efter registreringen.

114 Harmoniseringsbyrån har, för det andra, såvitt avser det relevanta territoriet, hävdat att det står klart att varumärket bara måste ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning där registreringshindret förelåg. Enligt samma logik måste särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning enbart styrkas för varor och tjänster med avseende på vilka det relevanta absoluta registreringshindret föreligger. Överklagandenämnden granskade omfattande bevisning avseende användningen av intervenientens varumärke, och dess slutsats att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i de ifrågavarande länderna var korrekt.

115 Harmoniseringsbyrån har, för det tredje, gjort gällande att överklagandenämndens bedömning av frågan huruvida intervenientens varumärke förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning vidtogs på grundval av en noggrann bevisvärdering. Någon ny bevisvärdering krävs inte, eftersom överklagandenämnden upprepade gånger hänvisade till bevisningen i det angripna beslutet.

116 Vad gäller Förenade kungariket kan det, med beaktande av intervenientens omsättning, antalet filialer (292 kontor år 2000) och oräkneliga pressklipp, inte föreligga några tvivel om att intervenientens varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Med hänsyn till dessa omständigheter var det inte nödvändigt att inkomma med ytterligare handlingar eller oberoende handelskammarutlåtanden.

117 Situationen i Tyskland är lika klar, med beaktande av antalet filialer som intervenienten har (126 stycken år 1999), intervenientens årliga omsättning och de pressklipp som ingetts. Harmoniseringsbyrån har lyft fram de opinionsundersökningar av vilka det

framgår att 54 procent av omsättningskretsen känner till varumärket. Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens påstående att dessa siffror är för låga. Överklagandenämnden hade, med hänsyn till varornas och tjänsternas art och arten av den specifika marknaden, fog för att vidta en differentierad bevisvärdering när nämnden satte nämnda sifferuppgifter i relation till antalet konsumenter som kan uppfatta det engelska ordet manpower som beskrivande. Genom den bevisning som anfördes avseende Österrike styrktes det att intervenientens varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning även i den staten.

118 Intervenienten har i huvudsak gjort gällande, för det första, såvitt avser frågan om vilket datum som ska utgöra utgångspunkt för bedömningen av förvärvet av särskiljningsförmåga till följd av användning, att överklagandenämnden hade fog för att grunda sig på ordalydelsen i artikel 51.2 i förordning nr 40/94, liksom att den särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning är tillämplig ”retroaktivt” på dagen för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke (prioritetsdatum), och inte på den dag då varumärket förvärvade denna särskiljningsförmåga (”korrigerat” prioritetsdatum). Principen om ett ”korrigerat” prioritetsdatum är inte förenlig med ordalydelsen av förordning nr 40/94, vilken inte talar för en sådan princip.

119 Intervenienten har, för det andra, gjort gällande att den till harmoniseringsbyrån gav in omfattande bevisning till styrkande av den långa varaktigheten och omfattningen av intervenientens användning av det ifrågavarande varumärket i gemenskapen, liksom av dess ställning som världsledande på marknaden för uthyrning av tillfällig personal. Denna samlade bevisning ger en klar bild av intervenientens framskjutna ställning och varumärket MANPOWER:s renommé inom områdena tillfälligt arbete och arbetsförmedling i gemenskapen.

120 Intervenienten har, för det tredje, påstått att den anförda bevisningen avser samtliga berörda länder och utgör en grund, där detta behövs, för att fastställa att dess

varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på konsumenterna i Förenade kungariket, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Österrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Sverige, Finland och Grekland.

121 I detta avseende har intervenienten påstått att dess omfattande bevisning dessutom innehöll exempel på material som används i gemenskapen för att sprida dess gemenskapsvarumärke i olika media, närmare bestämt broschyrer, flygblad, marknadsförings- och reklammaterial, gratisartiklar som delats ut till kunder och brevpapper med företagets brevhuvud. Denna bevisning, indelad efter land, innehåller enligt intervenienten kvantitativa och representativa uppgifter angående spritt marknadsförings- och reklammaterial och kostnaderna i detta avseende.

122 Intervenienten har, för det fjärde, påpekat att granskaren under granskningsstadiet uppmanade företaget att inkomma med bevisning avseende förvärv av särskiljningsförmåga enbart beträffande Förenade kungariket och Irland. Intervenienten gav på eget initiativ in bevisning även angående Tyskland. Bevisningen avseende övriga länder i gemenskapen gavs inte in förrän under ogiltighetsförfarandet. Den omständigheten, att det på granskningsstadiet enbart gavs in bevisning avseende vissa länder, kan således inte läggas till grund för påståendet att gemenskapsvarumärket inte redan hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i andra länder. Dessutom är det alltid svårt, på grund av arten av bevisning i denna typ av ärende, att fastställa ett varumärkes ställning flera år tidigare.

Förstainstansrättens bedömning

123 För det första kan det konstateras att den andra grunden, till följd av ändringen av det angripna beslutet, har blivit irrelevant i den del den avsåg användningen av intervenientens varumärke i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland. Förstain-

stansrätten kommer således att pröva denna grund enbart med avseende på användningen av nämnda varumärke i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike.

124 För det andra kan talan inte bifallas såvitt avser den del av sökandens grund som rör åsidosättande av artikel 74.1 i förordning nr 40/94. Sökanden har nämligen i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden inte, på grundval av den bevisning som intervenienten anförde, kunde finna att villkoret om användning enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 var uppfyllt avseende intervenientens varumärke i de åtta länder där varumärket enligt överklagandenämnden är beskrivande, samt att överklagandenämnden, med hänsyn till att nämnda bevisning var otillräcklig, med tillämpning av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 borde ha krävt att intervenienten gav in ytterligare bevisning angående användningen av dess varumärke. Det är tillräckligt att sökanden vinner framgång med sin talan såvitt avser den första delen av grunden, som rör åsidosättande av artikel 51.2 i förordning nr 40/94, för att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Den omständigheten att harmoniseringsbyrån skulle ha underlåtit att anmoda intervenienten att med tillämpning av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 tillhandahålla ytterligare bevisning angående användningen av dess varumärke, under antagandet att det finns fog för detta påstående, gick för övrigt inte sökanden emot. Sökanden har således inte något berättigat intresse av att åberopa den.

125 För det tredje ska förstainstansrätten pröva sökandens argumentation enligt vilken det huvudsakligen har påståtts att artikel 51.2 i förordning nr 40/94 inte medför någon möjlighet att, i syfte att avslå en ansökan om ogiltighetsförklaring, beakta sådan särskiljningsförmåga som det varumärke som begärs ogiltigförklarat eventuellt har förvärvat till följd av användning efter registreringen.

126 Denna argumentation kan inte godtas. Sökanden kan inte med framgång åberopa enbart den tyska språkversionen av artikel 51.2 i förordning nr 40/94 till stöd för sin ståndpunkt. Enligt fast rättspraxis medför nämligen nödvändigheten av en enhetlig tolkning av gemenskapens rättsakter att det är uteslutet att en bestämmelse betraktas för sig då osäkerhet råder, och att det tvärtom krävs att den tolkas och tillämpas mot

bakgrund av de övriga officiella språkversionerna (förstainstansrättens dom av den 16 december 2004 i mål T-11/02, Pappas mot kommissionen, REGP s. I-A-381 och s. II-1773, punkt 34 och där angiven rättspraxis, förstainstansrättens beslut av den 11 december 2006 i mål T-392/05, MMT mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 30). Det kan konstateras att det i merparten av språkversionerna av artikel 51.2 i förordning nr 40/94, med undantag från den tyska, uttryckligen hänvisas till användningen efter registreringen av det varumärke som ansökan om ogiltighetsförklaring avser.

127 Vidare ska det påpekas att denna bestämmelse skulle vara överflödig och utan mening om den skulle förstås på det sättet att den inte avsåg användningen efter registreringen av det varumärke som ansökan om ogiltighetsförklaring avser. Ett beskrivande kännetecken som till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan före ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, ska nämligen registreras med tillämpning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Ett varumärke som har registrerats på detta sätt får inte förklaras ogiltigt med tillämpning av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94, eftersom det inte är fråga om ett varumärke som ”har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7”. Artikel 51.2 i förordning nr 40/94 saknar således helt relevans under sådana omständigheter. Härav följer att sistnämnda bestämmelse enbart avser varumärken som har registrerats i strid med registreringshindren i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 och som, i avsaknad av en sådan bestämmelse, borde ha förklarats ogiltiga med tillämpning av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. Syftet med artikel 51.2 förordning nr 40/94 är just att bibehålla registrering av dem av dessa varumärken som under tiden, det vill säga efter registreringen, till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka de har registrerats, trots att denna registrering, då den ägde rum, stred mot artikel 7 i förordning nr 40/94.

128 Såvitt avser sökandens argumentation avseende intervenientens varumärkes prioritet, konstaterar förstainstansrätten att det inte fastställdes något prioritetsdatum för detta varumärke i det angripna beslutet. Frågan avseende varumärkets prioritet saknar betydelse för prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring av varumärket på grund av ett absolut registreringshinder. Även om prioritetsdatumet för detta varumärke skulle anses infalla först efter tidpunkten för den ansökan som ledde till

att det registrerades, är enbart denna omständighet inte tillräcklig för att varumärket ska förklaras ogiltigt. Frågan om vilken prioritet intervenientens varumärke ska ha blir relevant först om detta varumärke åberopas som stöd för en invändning gentemot ett annat varumärke (se artikel 8.2 a och b i förordning nr 40/94). I det nu aktuella fallet är det dock inte fråga om något sådant förfarande.

129 Vad slutligen beträffar sökandens argument att användningen av intervenientens varumärke efter dess registrering inte har styrkts såvitt avser Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike, erinrar förstainstansrätten om rättspraxis avseende artikel 7.3 i förordning nr 40/94, som även är tillämplig på särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning enligt artikel 51.2 i samma förordning. Enligt denna rättspraxis krävs det, för att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, att åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag (se förstainstansrättens dom av den 6 mars 2007 i mål T-230/05, Golf USA mot harmoniseringsbyrån (GOLF USA), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 79 och där angiven rättspraxis).

130 Vid bedömningen av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, ska den behöriga myndigheten göra en helhetsbedömning av de faktorer som kan styrka att det har blivit möjligt att med hjälp av varumärket ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag och således att skilja dessa från andra företags varor och tjänster. Härvid ska hänsyn tas till bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, hur stor del av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, utlåtanden från industri- och handelskamrar och andra branschorganisationer samt opinionsundersökningar (se domen i det ovan i punkt 129 nämnda målet GOLF USA, punkt 79 och där angiven rättspraxis).

131 De omständigheter under vilka kravet på förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning kan anses uppfyllt får således inte fastställas uteslutande på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (se förstainstansrättens dom av den 12 september 2007 i mål T-141/06, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (mönster anbringat på en glasyta), REG 2007, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

132 I övrigt ska det påpekas att ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, även ska bedömas med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den berörda kategorin varor eller tjänster kan antas ha (se förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 51 och där angiven rättspraxis).

133 Förstainstansrätten erinrar vidare om att överklagandenämnden i det nu aktuella fallet särskilt konstaterade att intervenienten inkommit med omfattande bevisning avseende användningen av dess varumärke i merparten av unionens länder. Överklagandenämnden ansåg att denna bevisning räckte för att styrka att nämnda varumärke förvärvat särskiljningsförmåga inom det berörda området vid tidpunkten för ansökan om ogiltighetsförklaring. Enligt nämnden gör dessutom viss bevisning som är daterad efter dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring, men avser perioden före detta datum, det möjligt att nå slutsatser beträffande särskiljningsförmågan under den berörda perioden. I övrigt beaktade överklagandenämnden att intervenienten var ett företag verksamt på internationell nivå.

134 Såvitt avser särskilt Förenade kungariket preciserade överklagandenämnden, i punkt 26 i det angripna beslutet, att intervenienten gett in bevisning avseende den årliga omsättningen – betydande och ständigt ökande mellan åren 1990 och 1999 –, antalet dotterbolag, vilket ökade från 162 stycken år 1991 till 292 stycken år 2000, marknadsföringskostnader, marknadsandelen på 9 procent år 2000, sponsordokument

och oräkneliga pressklipp, varav ett stort antal publicerades runt tiden för ansökan om ogiltighetsförklaring av intervenientens varumärke. Enligt nämnden är denna bevisning mer än tillräcklig för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen att nämnda varumärke uppfattas inte bara som beskrivande utan även, i Förenade kungariket, som ett varumärke för tjänsten uthyrning av personal på tillfällig basis.

135 Förstainstansrätten anser, med beaktande av all ovannämnd bevisning och handlingarna i målet, att överklagandenämnden hade fog för att anse att det var styrkt att intervenientens varumärke i Förenade kungariket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

136 Det finns skäl att särskilt framhålla intervenientens stora antal dotterbolag. Denna omständighet, beaktad i förening med arten av intervenientens tjänster och varor, gör det möjligt att konstatera att intervenientens företag var väl synligt på den relevanta marknaden. Härtill kommer omsättningen, den stora marknadsandelen, de oräkneliga pressklippen och de andra omständigheter till vilka överklagandenämnden hänvisade och som i tillräcklig grad styrker intervenientens varumärkes starka ställning i Förenade kungariket.

137 Dessa omständigheter är tillsammans tillräckliga för att visa att en betydande del av omsättningskretsen i Förenade kungariket tack vare intervenientens varumärke skulle kunna ange att de berörda varorna eller tjänsterna härrör från ett av intervenientens företag. Det är härvid inte nödvändigt, i motsats till vad sökanden har gjort gällande, att begära in utlåtanden från handelskamrar, industrin eller andra branschorganisationer, eller att hänvisa till opinionsundersökningar. Dessa omständigheter visar, vad gäller Förenade kungariket, i hur stor omfattning och hur länge intervenientens varumärke har använts, samt att det använts på ett stort geografiskt område.

138 Såvitt avser Irland konstaterade överklagandenämnden i punkt 27 i det angripna beslutet att intervenientens varumärke har använts där såsom varumärke på området för personalrekrytering i mer än 25 år, att intervenientens företag redan år 1993 hade en betydande omsättning på över 897 000 brittiska pund (GBP) och att denna siffra år 1995

översteg 1 000 000 GBP. Överklagandenämnden konstaterade dessutom att intervenientens varumärke varit föremål för marknadsföring i tidningar och telefonkataloger. Enligt överklagandenämnden kan det inte bortses från att det är mycket troligt att det renommé som intervenientens varumärke har i Förenade kungariket även delvis kommer att spridas till Irland.

139 Förstainstansrätten anser med hänsyn till handlingarna i målet att användningen av varumärket i Irland under lång tid, uppgifterna om omsättningen och bevisningen angående marknadsföring i tidningar och telefonkataloger, mycket riktigt gör det möjligt att finna att överklagandenämnden inte gjorde någon oriktig bedömning när den fann att intervenientens varumärke förvärvat särskiljningsförmåga i Irland. Det ska tilläggas att överklagandenämnden i det nu aktuella fallet inte kan påstås ha underlåtit att beakta alla de omständigheter som nämnts i domen i de ovan i punkt 108 nämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51.

140 Såvitt avser Tyskland och Österrike anser förstainstansrätten att överklagandenämnden hade fog för att anse att intervenientens varumärke i dessa två länder hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Vad gäller Tyskland ansåg överklagandenämnden nämligen med rätta att det stora antal kontor som intervenienten har i Tyskland, dess omsättning i samma land, antalet företagskunder, bland vilka ingår multinationella företag, den omständigheten att intervenientens varumärke ofta har förekommit i olika tidningar, även sådana med nationell täckning, annonserna, storleken på marknadsföringskostnaderna och det geografiska område inom vilket intervenientens varumärke använts, gör det möjligt att konstatera att nämnda varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i ovannämnda land.

141 Vad gäller Österrike gör de samlade omständigheter på vilka överklagandenämnden grundade sitt beslut även i det fallet det möjligt att fastställa bland annat i hur stor omfattning intervenientens varumärke använts, hur länge det har använts, den

geografiskt varierande användningen av varumärket samt hur ofta och regelbundet det förekom i reklam och, följaktligen, att anse att intervenientens varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga i Österrike för det fall det ska anses beskrivande även i detta land.

142 De ovan angivna slutsatserna, enligt vilka intervenientens varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i de fyra ovan angivna länderna, kullkastas inte av sökandens påståenden avseende att det inte har styrkts att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning med avseende på de varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 som omfattas av intervenientens varumärke.

143 Såvitt avser förvärvet av särskiljningsförmåga till följd av användning av intervenientens varumärke med avseende på övriga berörda varor och tjänster, som ingår i klasserna 9, 16, 41 och 42, fann överklagandenämnden nämligen, i punkt 34 i det angripna beslutet, bland annat att intervenienten använde många av dessa varor och tjänster inom ramen för uthyrning av tillfällig personal och att omsättningskretsen, med hänsyn till att ordet manpower hade sekundärbetydelsen uthyrning av personal på tillfällig basis, kommer att anse att exempelvis en bok eller en konferens med det namnet hänvisar till intervenienten och dess tjänster.

144 Förstainstansrätten anser att överklagandenämnden hade fog för att finna att den särskiljningsförmåga som förvärvats av intervenientens varumärke för tjänsterna i klass 35 även ska anses gälla med avseende på sådana varor och tjänster i andra klasser som omfattas av varumärket.

145 Såsom framgår av punkt 12 i det angripna beslutet, är intervenientens varumärke nämligen enbart beskrivande i förhållande till vissa varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42. Ordet manpower kan uppfattas som en upplysning om innehållet enbart

i dem av dessa varor och tjänster som används i samband med arbetsförmedling. Den konsument som uppfattar sambandet mellan å ena sidan dessa varor och tjänster i klasserna 9, 16, 41 och 42 och å andra sidan arbetsförmedling och uthyrning av personal på tillfällig basis, skulle kunna förstå intervenientens varumärke som en angivelse av ursprunget för dessa varor och tjänster, som hänvisar till intervenienten.

146 Såvitt avser påståendet att överklagandenämnden utgick från fel datum vid bedömningen av frågan huruvida varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, kan det konstateras att överklagandenämnden, i motsats till vad sökanden har påstått, i själva verket såsom relevant datum, med utgångspunkt från vilket frågan huruvida varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning skulle bedömas, beaktade dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring (punkterna 22 och 25 i det angripna beslutet). Nämnden handlade således i enlighet med rättspraxis, enligt vilken det konkreta datum som ska beaktas vid prövningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter registreringen, är datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 132 nämnda målet BSS, punkt 53). Överklagandenämnden hade för övrigt rätt att beakta bevisning som visserligen var av senare datum än ansökan om ogiltighetsförklaring, men som gjorde det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum, utan att det därvid var fråga om en motsägelsefull motivering eller en felaktig rättstillämpning (se analogt domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, punkt 41).

147 Det framgår av det ovan anförda att överklagandenämnden inte gjorde någon oriktig bedömning när den fann att intervenientens varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i Förenade kungariket, Irland, Tyskland och Österrike. Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser någon del av sökandens andra grund.

148 Med hänsyn till ovannämnda skäl (se punkterna 94–96 och 147 ovan) ska talan ogillas.

Rättegångskostnader

149 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 22 juli 2005 (ärende R 499/2004-4), angående en ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket MANPOWER nr 76059, ändras på så sätt att nämnda varumärke inte är beskrivande i Nederländerna, Sverige, Finland och Danmark för de varor och tjänster för vilka det har registrerats. Förstainstansrätten fastställer själva slutet i ovannämnda beslut.

2) Manpower Inc:s yrkande om ändring av ovannämnda beslut ogillas i övrigt.

3) Talan ogillas.

4) Powerserv Personalservice GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Dehousse Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 oktober 2008.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordförande