FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mål T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, tidigare Stora Carbonless Paper GmbH, Bielefeld (Tyskland), företrätt av advokaten U. Ulrich, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av E. Joly, P. von Kapff och av A. von Mühlendahl, samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

* Rättegångsspråk: tyska.

(varumärken, mönster och modeller) den 8 september 1999 (ärende R 175/1999-3), genom vilket registrering som gemenskapsvarumärke av uttrycket Giroform vägrades,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna R.M. Moura Ramos och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrådirektören G. Herzig,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 23 november 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 10 mars 2000,

efter det muntliga förfarandet den 5 juli 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 28 april 1997 ingav sökanden en ansökan om gemenskapsvarumärke till den tyska patentmyndigheten (Deutsche Patentamt), som vidarebefordrade ansökan till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som registreringsansökan avser är uttrycket Giroform.

3 De produkter som registreringsansökan avser omfattas av klass 16 "Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser" i Nice-överenskommelsen, av den 15 juni 1957, om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

4 Genom beslut av den 12 februari 1999 avslog harmoniseringsbyråns granskare delvis ansökan med stöd av artikel 38 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av

den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, med motiveringen att uttrycket, för samtliga produkter i klass 16 som registreringsansökan avsåg, med undantag av delklassen "kartong samt produkter därav", saknade särskiljningsförmåga och uteslutande hade en beskrivande karaktär.

5 Den 12 april 1999 överklagade sökanden granskarens beslut om delvis avslag till harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Överklagandet ogillades genom ett beslut av den 8 september 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 23 september 1999, i vilket nämnden slog fast att det var omöjligt att registrera uttrycket Giroform på grund av att det förelåg registreringshinder i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet och förelägga harmoniseringsbyrån att offentliggöra uttrycket Giroform såsom ett gemenskapsvarumärke, i enlighet med artikel 40 i förordning nr 40/94,

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Under förhandlingen ändrade sökanden sina yrkanden och yrkade i andra hand att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att offentliggöra uttrycket Giroform var beträffar papper och pappersprodukter med undantag av blanketter för bankgireringstransaktioner och tryckprodukter för kontantlösa överföringar.

Yrkandet om ogiltigförklaring

10 Sökanden har till stöd för sin talan hävdat att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Först skall invändningen om åsidosättande av artikel 7. 1 c i denna förordning prövas.

Parternas argument

11 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att uttrycket Giroform inte är ägnat att särskilja sökandens produkter från andra företags produkter.

12 Sökanden har erinrat om att det enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är förbjudet att registrera varumärken som endast består av 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. Ett varumärkes beskrivande karaktär skall framgå klart och tydligt.

13 Den produkt som ansökan om registrering av varumärket Giroform avser består av en kombination av papper som bildar ett kalkeringsunderlag i likhet med karbonpapper. Det ifrågavarande varumärket betecknar inte en slutgiltig produkt som exempelvis en blankett. De som köper denna särskilda papperskombination är i allmänhet tryckeriägare som använder detta papper för att tillverka en produkt. Möjligheterna att ytterligare omvandla detta papper är per definition många, såsom, till exempel, till leveranssedlar, orderbekräftelser och fakturor. Arten av den produkt som registreringsansökan avser skiljer sig följaktligen från de blanketter som används inom banksektorn, i förhållande till vilka harmoniseringsbyrån har ansett att varumärket är beskrivande.

14 Även om man bortser från produkternas art saknas registreringshinder i det aktuella fallet. Vad gäller ordet "giro", har detta ord flera betydelser, och det är följaktligen omöjligt att anse att det är direkt beskrivande. Det finns i detta hänseende en intern motsättning i motiveringen till det omtvistade beslutet. Om ordet "giro" är ett mycket allmänt prefix kan det nämligen inte samtidigt vara

direkt beskrivande. Varumärket Giroform är dessutom alltför vagt för att det skall kunna ge en klar och tydlig upplysning. Sökandens konkurrenter, som har intresse av att använda klara och tydliga ord, kommer således inte att använda en sådan benämning för att beteckna den avsedda användningen för deras produkter och produkternas art.

15 Sökanden har bestritt harmoniseringsbyråns argument enligt vilket ordkombinationen "giro" och "form", åtminstone inom den engelskspråkiga delen av gemenskapen, utgör en tydlig, uppenbar och omedelbart igenkännbar upplysning om produktens art och avsedda användning. Sökanden har i detta hänseende vidhållit att harmoniseringsbyrån inte i tillräcklig grad har studerat varumärket Giroforms konkreta struktur. Kombinationen av orden "giro" och "form" skall nämligen anses utgöra ett enda ord som börjar med en versal. I det engelska språket börjar ord i allmänhet med gemener och i de uttryck som bildas av sammansatta ord fortsätter orden att vara åtskilda. Den omständigheten att uttrycket Giroform skrivs på ett ovanligt och särskilt sätt utgör en tillräcklig skillnad för att anse att detta varumärke inte är beskrivande. Förevarande ansökan syftar emellertid till att erhålla skydd för ordmärket Giroform och inte av orden "giro-form" eller "giro-trycksak" eller "giro-blankett".

16 Vägran att skydda detta varumärke är slutligen oförenlig med den omständigheten att sökanden har beviljats registrering av samma produkter i stater som Australien, Sydafrika, Israel, Polen, Finland, Norge, Danmark, Grekland och Bulgarien. Den omständigheten att registrering har beviljats i engelskspråkiga länder talar särskilt för möjligheten att skydda varumärket Giroform.

17 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att, eftersom den typ av papper som saluförs av sökanden i synnerhet används för att trycka blanketter som är avsedda för kontantlösa betalningar ("giro forms"), uttrycket Giroform betecknar produkternas kvalitet och avsedda användning och följaktligen inte kan

registreras, mot bakgrund av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

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

19 Härav följer bland annat att särskiljningsförmågan endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.

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

21 Således anser lagstiftaren att sådana kännetecken, på grund av deras egenskaper, inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags.

22 Det framgår för övrigt av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att punkt 1 "skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen".

23 I det förevarande fallet består kännetecknet uteslutande av orden "giro" och "form", vilka båda är ofta förekommande i engelskspråkiga länder. Enligt vad som anges i punkt 21 i det omtvistade beslutet används ordet "giro", som kommer från italienskan, ofta inom bankvärlden med en exakt betydelse, nämligen en överföring av pengar mellan banker, och det förekommer som prefix i ett stort antal sammansatta ord inom området för banktransaktioner ("Giro-konto", "giro system", "giro cheque, order") för att beteckna betalnings-transaktioner avseende kreditinstitutens checkkonton. Ordet "form" har flera betydelser på engelska. När det används för att beteckna en pappersprodukt, betecknar det en tryckt blankett.

24 När dessa två ord används tillsammans betecknar de således, på finansinstitutens område, en blankett eller en trycksak som avser betalningstransaktioner i banker som kännetecknas av att kundens konto debiteras. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende inkommit med en rad uppgifter till förstainstansrätten som syftar till att bevisa hur vanligt det är att använda detta uttryck med denna betydelse ("Electronic giro forms", "Bank giro forms", "Giro Form", "Giro application form", "Giro form"). Överklagandenämnden har således med rätta ansett, med stöd av den normala uppfattningen om och förståelsen av detta uttryck i de berörda kretsarna, att det direkt informerar konsumenten om produktens avsedda användning (punkt 18 i det omtvistade beslutet). Den omständigheten att den produkt för vilken varumärket har begärts kan användas för att trycka andra typer av trycksaker kullkastar inte denna slutsats.

25 Den omständigheten att kännetecknet Giroform består av ett enda ord och börjar med en versal, medan uttrycket "giro form" består av två ord och att detta på engelska normalt skrivs med gemener, utgör inte något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens produkter från andra företags produkter (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 27, och av den 12 januari

2000 i mål T-19/99, DKV mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 26).

26 Vad gäller den tidigare registreringen av varumärket i vissa medlemsstater skall det erinras om att gemenskapsvarumärket enligt första övervägandet i förordning nr 40/94 har till syfte att möjliggöra för företagen att "särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser". De registreringar som redan ägt rum i vissa medlemsstater utgör således en omständighet som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (utformningen av en tvål), REG 2000, s. II-265, punkterna 60 och 61).

27 Med hänsyn till principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär, vilken avses i andra övervägandet i förordning nr 40/94, anser förstainstansrätten således att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att den tidigare registreringen av det omtvistade uttrycket i icke engelskspråkiga medlemsstater inte kullkastade dess slutsats.

28 Överklagandenämnden har inte heller gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad gäller den tidigare registreringen av varumärket i andra stater som är engelskspråkiga men som inte är medlemmar i gemenskapen, eftersom registreringen av varumärken i dessa stater omfattas av ett system som skiljer sig från det system som tillämpas i gemenskapen.

29 Av detta följer att överklagandenämnden med rätta har fastställt att uttrycket Giroform på grund av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kan utgöra ett gemenskapsvarumärke.

30 Som framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta hindren för registrering föreligger för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

31 Det saknas följaktligen skäl att pröva den andra grunden om åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

32 Talan om ogiltigförklaring skall således ogillas.

Yrkandena om att rätten skall meddela harmoniseringsbyrån föreläggande

33 Harmoniseringsbyrån är enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens 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 (domen i det ovannämnda målet BABY-DRY, punkt 53). Yrkandena i förevarande fall skall således avvisas.

Rättegångskostnader

34 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall svarandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung

Justitiesekreterare

P. Mengozzi

Ordförande