TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 10 februari 2010 *

I mål T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München (Tyskland), företrätt av advokaterna A. Fottner och M. Müller,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 5 juli 2007 (ärende R 1583/2006-4) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet Homezone som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av ordföranden A.W.H. Meij samt domarna V. Vadapalas och L. Truchot (referent),

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 september 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 december 2007,

efter förhandlingen den 18 december 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, ingav den 10 oktober 2005 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 (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet Homezone.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

4 Granskaren avslog den 7 november 2006 ansökan om registrering, i enlighet med artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009), för följande varor och tjänster:

— klass 9: ”Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, databehandlingsutrustningar och datorer”,

— klass 38: ”Telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustning; utförande av tjänster i samband med direktanslutna tjänster, nämligen förmedling av meddelanden och information av alla slag; informationstjänster via telefon, speciellt direkt upprättande av samtalsförbindelse med sökt anslutning, meddelande av telefonnummer, adresser och faxnummer; nätverksadministration,

informationsförmedling och leverans, nämligen förmedling och uthyrning av tid för tillgång till datornät, speciellt på Internet; upplåtande av åtkomst av databaser i datornät”,

— klass 42: ”Ingenjörsverksamhetstjänster; datorprogrammering; programmerartjänster; producering av tekniska utlåtanden; teknisk rådgivning och expertutlåtanden; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; teknisk projektering och planering av telekommunikationsanläggningar; tjänster inom området för en nätoperatör, informationsmäklare och -leverantör, nämligen förmedling och uthyrning av tider för åtkomst till databaser; forskning inom området telekommunikationsteknik; uppdatering av databasprogramvara; lagring av data i datordatabaser; installation, underhåll av databasprogramvara; Leasing av åtkomsttid till databaser”.

5 Sökanden överklagade detta beslut den 1 december 2006.

6 Genom beslut av den 5 juli 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog fjärde överklagandenämnden överklagandet och fastställde granskarens beslut. Överklagandenämnden fann att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgjorde hinder mot registreringen av ordmärket Homezone. Den ansåg att detta endast bestod av upplysningar som i handeln visar egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Överklagandenämnden angav vidare att det sökta varumärket inte gjorde det möjligt att särskilja de ifrågavarande varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung och att ett ordmärke som visar dessa varors eller tjänsters egenskaper på ett direkt uppfattbart sätt med nödvändighet saknar särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden angav slutligen att det inte går att bortse från registreringshindren enligt artikel 7.1 b och c vid tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009). Eftersom sökanden inte hade förebringat någon bevisning för att varumärket etablerats i Förenade kungariket och Irland, omfattade registreringshindren inte endast tyskspråkiga, utan även engelskspråkiga områden.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

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

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Huruvida de handlingar som getts in först vid tribunalen kan tillåtas

9 Sökanden har ingett olika handlingar under förhandlingen till stöd för sitt svar på en av tribunalens skriftliga frågor.

10 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att detta skett för sent.

11 Tribunalen gör följande bedömning. Eftersom det inte är nödvändigt att inge någon handling för att besvara de frågor som tribunalen har ställt, kan dessa handlingar, som getts in först vid tribunalen, inte beaktas. Talan vid tribunalen syftar nämligen till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009), och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19, och av den 12 november 2008 i mål T-210/05, Nalocebar mot harmoniseringsbyrån – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 16 och där angiven rättspraxis).

Prövning i sak

12 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat tre grunder. I samband med den första grunden, under vilken gjorts gällande att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts, har sökanden hävdat att ordkännetecknet Homezone, i motsats till vad överklagandenämnden slog fast, inte visar de varor och tjänster som angavs i ansökan om registrering. I samband med den andra grunden, under vilken gjorts gällande att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts, har sökanden hävdat att

överklagandenämnden grundade sin bedömning på att kännetecknet endast har beskrivande karaktär, när den kom till slutsatsen att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga och att överklagandenämnden inte visade att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga. I samband med den sista grunden, under vilken gjorts gällande att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts, har sökanden påstått att kännetecknet Homezone har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

— Parternas argument

13 Sökanden har hävdat att registreringshindret enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska tillämpas endast på varumärken och upplysningar som direkt visar varorna eller tjänsterna. För att kunna göra gällande att ett varumärke visar varor eller tjänster, måste detta förhållande vara så klart och säkert att omsättningskretsen omedelbart och utan eftertanke kan sätta det sökta varumärkets innebörd i direkt och konkret samband med de varor och tjänster som avses med märket. Det ska beaktas att omsättningskretsen, och även specialister, uppfattar kännetecken för varor och tjänster så som dessa framträder och den är vanligen föga benägen att bedöma orden för att finna om de betecknar något.

14 Enligt sökanden har överklagandenämnden inte förebringat bevisning för att det sökta varumärket uppfyller dessa krav. Sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte har angett på vilket sätt ordet homezone, som inte betecknar något, skulle vara beskrivande i gängse engelskt eller tyskt språkbruk. Sökanden har tillagt att överklagandenämnden felaktigt ansåg att den tyskspråkiga omsättningskretsen skulle uppfatta homezone eller home zone i betydelsen bostad eller närområde. Sökanden har

slutligen påstått att överklagandenämnden inte har visat att det föreligger ett direkt samband mellan ordet homezone och de avsedda varorna och tjänsterna eller dessas egenskaper.

15 Harmoniseringsbyrån har anfört att ordelementet homezone kan vara beskrivande för de ifrågavarande varornas och tjänsternas egenskaper. Enligt harmoniseringsbyrån kan homezone beteckna ett område där en lägre avgift tillämpas som kan jämföras med priset på det fasta nätet, något som är kännetecknande för telekommunikationstjänster som omfattas av klass 38. Sådana prisförmåner är relevanta även med avseende på övriga tjänster i klass 38 som vanligen erbjuds tillsammans med telekommunikationstjänster. De varor i klass 9 och de tjänster i klass 42 som omfattas av ansökan om registrering är för övrigt oundgängliga när telekommunikationstjänster tillhandahålls. Den omständigheten att dessa varor och tjänster kan användas utanför telekommunikationsområdet utesluter inte att denna tekniska funktion, det vill säga att de används för telekommunikationstjänster i klass 38, är den egenskap som medför att kännetecknet Homezone är beskrivande för dessa. Kännetecknet Homezone kan dessutom upplysa konsumenten om att de ifrågavarande varorna och tjänsterna är avsedda att användas hemma eller att dessa tjänster åsätts särskilda avgifter i bostäder.

16 Harmoniseringsbyrån anser att skyldigheten att göra en helhetsbedömning av ordkännetecknet har iakttagits. Det är för övrigt inte relevant att söka andra möjliga betydelser av kännetecknet Homezone, eftersom det räcker att en av de möjliga betydelserna har en karaktär som är beskrivande för de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

17 Harmoniseringsbyrån har hävdat att bedömningen av ett kännetecknens beskrivande karaktär ska grundas på uppfattningen hos genomsnittskonsumenter och yrkesverksamma som konfronteras med de ifrågavarande varorna i klass 9 och tjänsterna i klasserna 38 och 42. Att kännetecknet används i beskrivande syfte inom det tyska språkområdet har för övrigt konstaterats på grundval av trovärdiga upplysningar.

— Tribunalens bedömning

18 Enligt lydelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna inte registreras.

19 Det följer vidare av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att ett kännetecken inte ska registreras om det är av beskrivande karaktär eller saknar särskiljningsförmåga på en medlemsstats språk, trots att kännetecknet kan registreras i en annan medlemsstat (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 40).

20 Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 mot att som gemenskapsvarumärke registrera sådana kännetecken eller upplysningar är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 31, och förstainstansrättens dom av den 14 juni 2007 i mål T-207/06, Europig mot harmoniseringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, s. II-1961, punkt 24).

21 För att omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att ett ordkännetecken i åtminstone en av sina potentiella betydelser visar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 97, och domstolens beslut av den 13 februari 2008 i mål C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão mot harmoniseringsbyrån, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 35, se, analogt, även domstolens dom i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

22 Vid tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska det därför undersökas om det ifrågavarande kännetecknet i åtminstone en av sina potentiella betydelser visar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

23 Enligt rättspraxis ska ett kännetecknens särskiljningsförmåga bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 25, och av den 14 april 2005 i mål T-260/03, Celltech mot harmoniseringsbyrån (CELLTECH), REG 2005, s. II-1215, punkt 28).

24 I förevarande mål kan, såsom överklagandenämnden angav i punkt 16 i det angripna beslutet utan att sökanden har bestritt detta, ordet homezone, som består av engelska ord, förstås inte bara av engelskspråkiga konsumenter, utan även av bland annat de flesta tyskspråkiga konsumenterna. Ordet zone finns även på tyska och ordet home tillhör det grundläggande ordförrådet i det engelska språket. Omsättningskretsen ska därför anses bestå av engelskspråkiga och tyskspråkiga konsumenter.

25 Eftersom de varor och tjänster som avses är menade för slutkonsumenterna, men delvis även för en specialiserad allmänhet, består omsättningskretsen av både yrkesverksamma och slutkonsumenter som är normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna.

26 Beträffande det sökta varumärkets innebörd framgår det av rättspraxis att för att ett varumärke som består av ett ord eller en nybildning som är en sammansättning av olika beståndsdelar ska anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, fordras att en eventuell beskrivande karaktär ska kunna konstateras inte bara med avseende på var och en av beståndsdelarna, utan även på själva ordet eller nybildningen (förstainstansrättens dom av den 12 juni 2007 i mål T-339/05, MacLean-Fogg mot harmoniseringsbyrån (LOKTHREAD), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 30 och där angiven rättspraxis).

27 Ett varumärke som utgörs av en nybildning, eller av ett ord som består av olika delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, beskriver i sig egenskaper hos dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, om det inte finns en märkbar skillnad mellan nybildningen eller ordet och enbart en summering av de delar som nybildningen eller ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad ska anses föreligga är att nybildningen eller ordet, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av bara läggs samman, så att nybildningen eller ordet blir något mer än summan av nämnda delar. Det är även relevant att bedöma ordet i fråga utifrån de relevanta lexikaliska och grammatiska reglerna (se domen i det ovannämnda målet LOKTHREAD, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

28 I förevarande mål är kännetecknet Homezone sammansatt av två ord, home och zone, som har sammanfogats till ett enda.

29 Ordet home betyder hem, bostad, hemvist, hemland på engelska och motsvarar det tyska ordet heim. Det andra ordet zone finns även på tyska och betyder på både engelska och tyska zon eller begränsat område. Båda dessa ord kan således ha beskrivande karaktär, eftersom de har en exakt innebörd.

30 Dessutom har ordet homezone, som är en sammanställning av orden home och zone, inte en ovanlig struktur. Detta slags kombination följer tvärtemot de grammatiska reglerna på engelska och tyska. Detta medför att den innebörd som det omtvistade kännetecknet kan ges inte skiljer sig från innebörden hos sammansättningen av de båda däri ingående orden. Kännetecknet kan därför inte ge upphov till ett annat intryck än det som uppkommer genom att de upplysningar som erhålls av de två orden bara läggs samman.

31 Sökanden har, såsom överklagandenämnden angav i punkt 16 i det angripna beslutet, medgett att orden home och zone har en innebörd på engelska. Sökanden anser emellertid att detta uttryck betecknar gatorna i ett bostadsområde inom vilket en viss livskvalitet och hög säkerhet betonas genom att olika åtgärder har vidtagits. På tyska kan uttrycket förstås som ett område med begränsad trafik, en gata som utgör en lekplats eller ett bostadsområde. Enligt sökanden har överklagandenämnden inte visat

att kännetecknet kan förstås som bostad, närområde eller som ett ord som för den engelsk- eller tyskspråkiga omsättningskretsen betecknar telekommunikationsvaror eller -tjänster.

32 Tribunalen erinrar om att i enlighet med rättspraxis (se ovan punkt 21) är det tillräckligt att kännetecknet, i en av sina potentiella betydelser, visar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna, för att det ska omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det framgår dessutom av den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 26 och 27 att ansökan om registrering av ett varumärke som består av en nybildning kan avslås om detta varumärke har beskrivande karaktär. Sökanden kan därför inte klandra överklagandenämnden för att ha grundat sin bedömning på en felaktig översättning av det omtvistade kännetecknet och inte ha brytt sig om den enda innebörd som kännetecknet borde ges.

33 Överklagandenämnden begick därför inte något fel när den av innebörden hos var och en av beståndsdelarna drog slutsatsen att en möjlig innebörd av ordelementet homezone är bostad eller närområde.

34 Eftersom överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den lade en av de möjliga innebörderna hos det omtvistade kännetecknet till grund för sin bedömning, ska det erinras om att ett sådant kännetecken för att omfattas av registreringshindret enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 måste ha ett tillräckligt direkt och konkret samband med varorna eller tjänsterna för att omsättningskretsen omedelbart och utan eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna eller av en egenskap hos dessa (domstolens beslut av den 5 februari 2004 i mål C-150/02 P, Streamserve mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-1461, punkt 31, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 40, av den 20 november 2007 i mål T-458/05, Tegometall International mot harmoniseringsbyrån – Wuppermann (TEK), REG 2007, s. II-4721, punkt 80, och av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 90).

35 Det ska undersökas om så är fallet i förevarande mål med avseende på de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan.

— Telekommunikationstjänster i klass 38

36 I fråga om dessa tjänster drog överklagandenämnden, utifrån två olika sammanhang, slutsatsen att ordet homezone har beskrivande karaktär.

37 Överklagandenämnden angav i punkterna 17 och 18 i det angripna beslutet att tillhandahållare av mobiltelefonitjänster erbjuder vissa tjänster till priser som var jämförbara med priserna på det fasta telefonnätet när användaren befinner sig i ett område som han själv har definierat, och att vissa tillhandahållare, såsom framgår av vissa exempel från Internet som granskaren angav, använder ordet homezone för att beskriva dessa tjänster och inte som ett varumärke.

38 Vidare fann överklagandenämnden, i punkt 19 i det angripna beslutet, att det saknade betydelse huruvida det sökta kännetecknet redan användes för att beteckna den mobiltelefonitjänst som beskrivs ovan, eftersom det för att en registreringsansökan ska avslås på grundval av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är absolut nödvändigt att kännetecknet verkligen används vid den tidpunkt då registreringsansökan inges. Överklagandenämnden tillade att kännetecknet i förevarande mål i sig var ägnat att visa den grundläggande egenskapen hos en sådan tjänst, nämligen det område där en lägre avgift tillämpas som kan jämföras med priset på det fasta nätet.

39 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte har redogjort för hur ordet homezone hade använts för att beteckna de ifrågavarande tjänsterna.

40 Tribunalen konstaterar att av de skäl som anges ovan i punkt 37 hänvisade överklagandenämnden, efter att ha beskrivit de mobiltelefonitjänster som enligt nämnden betecknades med ordet homezone, till de exempel som granskaren hade angett för att konstatera att vissa tillhandahållare använde ordet i beskrivande syfte.

41 Eftersom överklagandenämnden fattade sitt beslut i förhållande till egenskaperna hos vissa specifika mobiltelefonitjänster på marknaden och inte i förhållande till de vanliga egenskaperna hos telekommunikationstjänster oavsett om de finns på marknaden, var den, för att kunna fatta ett sådant beslut som den fattade, skyldig att visa att det sökta varumärket hade beskrivande karaktär med avseende på de ovannämnda mobiltelefonitjänsterna.

42 Med hänsyn till att överklagandenämnden begränsade sig till att hänvisa till de exempel från mobiltelefonimarknaden som granskaren hade angett, utan att överklagandenämnden därvid ens sammanfattningsvis beskrev dessa, ger det angripna beslutet inte något stöd för att varumärket Homezone har en beskrivande karaktär beträffande telekommunikationstjänster i klass 38.

43 Granskaren angav nämligen de ovannämnda exemplen till stöd för ett resonemang som syftade till att visa att det omtvistade kännetecknet saknade särskiljningsförmåga, eftersom det redan hade använts för att presentera varor och tjänster på den ifrågavarande marknaden. Dessa exempel kan därför inte åberopas till stöd för ett resonemang som grundas på artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och som avser ett varumärkes beskrivande karaktär.

44 Överklagandenämnden har dessutom inte förklarat på vilket sätt dessa exempel skulle kunna utgöra skäl för att varumärket Homezone har en beskrivande karaktär.

45 Dessutom utgörs de exempel som avses i det angripna beslutet, även om det antas att de hade nämnts i samband med bedömningen av en grund avseende åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, av artiklar från Internet som granskaren presenterade i form av en förteckning. Granskaren begränsade sig till att ange artiklarnas rubriker och vilka nätadresser de hade hämtats från samt till att citera några meningar utan att ange det exakta ursprunget. I dessa rubriker och meningar, som förmodligen kommer från de ovannämnda artiklarna, hänvisas till ordet homezone utan någon precisering av ordets möjligheter att beteckna de ifrågavarande tjänsterna.

46 Inte heller granskarens slutsats på grundval av upplysningar från Wikipedia kan godtas, eftersom den grundats på en artikel från ett kollektivt uppslagsverk på Internet som kan redigeras när som helst, i vissa fall av samtliga användare och även anonymt. Ett sådant konstaterande vilar därför på osäkra upplysningar.

47 Överklagandenämnden tillade att de åtgärder som sökanden hade vidtagit för att hindra sina konkurrenter från att använda ordet homezone, såsom framgår av ett beslut om interimistiska åtgärder av den 5 september 2005, inte kunde förhindra att det ordet utgör den uppenbara beteckningen för de ifrågavarande tjänsterna. Överklagandenämnden preciserade härvid varken innebörden eller innehållet i det ovannämnda beslutet, på vilket den hade grundat sin bedömning. Den angav inte heller sambandet mellan detta beslut och bedömningen, som dessutom gavs formen av ett enkelt påstående.

48 Tribunalen tillägger att överklagandenämnden grundade sitt resonemang på den exakta premissen att ett kännetecknens beskrivande karaktär inte är beroende av om varumärket verkligen används (se ovan punkt 38). Överklagandenämnden inskränkte sig emellertid till att ange att kännetecknet Homezone var ägnat att visa att en lägre avgift tillämpas för den beskrivna mobiltelefonitjänsten. Den hade angett att detta kännetecken kunde beteckna bostad eller närområde, men angav emellertid inte på vilket sätt kännetecknet innebar en hänvisning till begreppet avgift och därmed kunde beteckna en telekommunikationstjänst som kännetecknas av en specifik prissättning.

49 Härav följer att överklagandenämnden, som uttalade sig uteslutande beträffande vissa mobiltelefonitjänster på marknaden, inte visade att de omständigheter som den grundade sitt resonemang på verkligen förelegat. Överklagandenämnden påvisade därmed inte att varumärket Homezone kunde beteckna en telekommunikationstjänst i klass 38 eller en av dennas egenskaper. Talan ska därför bifallas på den första grunden med avseende på dessa tjänster.

— Övriga tjänster i klass 38

50 Beträffande dessa tjänster motiverade överklagandenämnden i punkt 20 i det angripna beslutet avslaget på ansökan om registrering av kännetecknet Homezone, i följande ordalag:

”Övriga tjänster i klass 38 som registreringsansökan avsåg medföljer och är till stöd för telefonitjänsterna med möjlighet till en angiven lägre avgift. När telefoniavtalet ingås tillhandahåller tjänsteleverantören således ofta viss uthyrningsutrustning. Ett mobiltelefoniavtal ger i dag ofta tillgång till onlinetjänster. Även telefonupplysning och andra tjänster som nätoperatörer, informationsförmedlingar och informationsleverantörer tillhandahåller utgör vanligtvis en del av det typiska helhetserbjudandet enligt ett mobiltelefoniavtal. Avgiftsanpassning, inklusive möjligheten Homezone, har direkt relevans även för dessa tjänster.”

51 Vad avser den beskrivande karaktären hos varumärket Homezone för övriga tjänster i klass 38, hänvisade överklagandenämnden således särskilt till telefonupplysning och andra tjänster som nätoperatörer, informationsförmedlingar och informationsleverantörer tillhandahåller, varav vissa tillhandahålls online, i samband med helhetserbjudanden avseende mobiltelefoni som dessa operatörer vanligen erbjuder.

52 Det framgår av detta skäl att överklagandenämnden slöt sig till att varumärket Homezone hade en beskrivande karaktär med ledning av konstaterandet att de ovannämnda tjänsterna är förknippade med mobiltelefonitjänster som omfattar en avgiftsmöjlighet som kallas homezone, eftersom de erbjuds samtidigt med erbjudandet om mobiltelefoni och berikar detta.

53 Såsom konstaterats ovan i punkterna 40–49 påvisade överklagandenämnden emellertid inte att varumärket Homezone skulle kunna beteckna en telekommunikationstjänst i klass 38 eller en av dennas egenskaper. Överklagandenämnden kunde därför inte finna att detta varumärke har beskrivande karaktär även med avseende på övriga tjänster i klass 38 på den enda grunden att dessa är förknippade med mobiltelefonitjänster som omfattar avgiftsmöjligheten homezone.

54 Överklagandenämnden angav dessutom inte att det finns ett direkt och konkret samband som omsättningskretsen kan dra mellan varumärket Homezone, som kan förknippas med geografisk placering och inte har något sammanhang med begreppet avgift, och tjänster som tillhandahålls i förbindelse med onlinetjänster eller telefonupplysning. Det framgår dessutom inte av det angripna beslutet att sådana tjänster kan erbjudas eller tillhandahållas i enlighet med villkor som slås fast med hänsyn till geografiska förhållanden.

55 Härav följer att överklagandenämnden inte påvisade att varumärket Homezone kunde beteckna andra tjänster i klass 38 än telekommunikationstjänster eller en av deras egenskaper. Talan ska därför bifallas på den första grunden med avseende på dessa tjänster.

— Varor och tjänster i klasserna 9 och 42

56 Överklagandenämnden angav i punkt 21 i det angripna beslutet att ansökan om registrering av varumärket Homezone skulle avslås beträffande ”apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska

databärare, databehandlingsutrustningar och datorer” i klass 9, eftersom dessa varor ”möjliggör tillhandahållande av den mobiltelefonitjänst som [varumärket] beskriver”.

57 Enligt överklagandenämnden är således skälet till att det ska anses att det omtvistade kännetecknet kan beteckna de ifrågavarande varorna i klass 9 att dessa varor medför att den mobiltelefonitjänst som kännetecknet beskriver kan fungera.

58 Tribunalen finner att genom detta uttalande uppfyllde överklagandenämnden inte kraven i den rättspraxis som anges ovan i punkt 34. För att ett kännetecken ska anses vara beskrivande, måste det enligt denna rättspraxis visas att kännetecknet har ett tillräckligt direkt och konkret samband med varorna eller tjänsterna för att omsättningskretsen omedelbart och utan eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna eller av en egenskap hos dessa.

59 Genom att ange att de ifrågavarande varorna i klass 9 ”möjliggjorde” tillhandahållandet av mobiltelefonitjänster, beskrev överklagandenämnden ett funktionellt samband mellan dessa varor och en av tjänsterna i klass 38, trots att det ankom på den att ange att det finns ett direkt och konkret samband som omsättningskretsen kunde dra mellan ordet homezone, som kan förknippas med geografisk placering, och de ifrågavarande varorna avsedda för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder samt databehandling.

60 Även om det antas att detta visats, räcker inte den omständigheten – att en mobiltelefonitjänst som kännetecknas av att en avgift tillämpas i förhållande till var den som utnyttjar tjänsten befinner sig kan fungera med hjälp av dessa varor – för att slå fast att kännetecknet Homezone har beskrivande karaktär, med avseende på dessa varor eller vissa av deras egenskaper. Kännetecknets betydelse har dessutom inte något som helst samband med avgifter.

61 Härav följer att överklagandenämnden inte påvisade att varumärket Homezone kunde beteckna de ifrågavarande varorna i klass 9 eller en egenskap hos dessa. Talan ska därför bifallas på den första grunden med avseende på dessa varor.

62 Överklagandenämnden angav att konstaterandet att de ifrågavarande varorna i klass 9 gjorde det möjligt att tillhandahålla mobiltelefonitjänsten även gällde de tjänster i klass 42 som gett upphov till invändningar.

63 Överklagandenämnden tillade att ”ingenjörsverksamhetstjänster; datorprogrammering; programmerartjänster; producering av tekniska utlåtanden; teknisk rådgivning och expertutlåtanden; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer [samt] teknisk projektering och planering av telekommunikationsanläggningar” i klass 42 ”använd[es] för att tillhandahålla lämplig teknologi”.

64 Överklagandenämnden ansåg slutligen att ”tjänster inom området för en nätoperatör, informationsmäklare och -leverantör, nämligen förmedling och uthyrning av tider för åtkomst till databaser; forskning inom området telekommunikationsteknik; uppdatering av databasprogramvara; lagring av data i datordatabaser; installation, underhåll av databasprogramvara [och l]easing av åtkomsttid till databaser” var ”nödvändiga för att samla in och behandla olika värden beträffande tjänsten (till exempel lokalisering och omfattning av det bostadsområde som användaren har angett) och de uppgifter om uppkoppling som är nödvändiga för telefonräkningen”.

65 Tribunalen påpekar att genom dessa skäl anges inte att omsättningskretsen kunde sätta ordet homezone i betydelsen bostad eller närområde i direkt och konkret samband med de ifrågavarande tjänsterna.

66 Skälet att tjänsterna i klass 42 ”möjliggör tillhandahållande av den mobiltelefonitjänst som [varumärket] beskriver” är otillräckligt på samma sätt som de skäl som angetts ovan i punkterna 58 och 59 beträffande de ifrågavarande varorna i klass 9. Även om det antas att detta visats, är därför den omständigheten – att en mobiltelefonitjänst som kännetecknas av att en avgift tillämpas i förhållande till var den som utnyttjar tjänsten befinner sig kan fungera med hjälp av de ifrågavarande tjänsterna i klass 42 – inte sådan att det kan slås fast att kännetecknet Homezone har beskrivande karaktär med avseende på sådana tjänster eller vissa av deras egenskaper.

67 Den teknologi som är utmärkande för vart och ett av de ifrågavarande tjänsteslagen i klass 42 tillhandahålls för den mobiltelefonitjänst som beskrivs ovan i punkt 59. Att allmänt och abstrakt ange att oidentifierad teknologi tillhandahålls är inte tillräckligt för att påvisa att kännetecknet Homezone har beskrivande karaktär med avseende på de ovannämnda tjänsterna eller vissa av deras egenskaper, om det inte föreligger omständigheter som gör det möjligt att sätta kännetecknet Homezone i samband med de ifrågavarande tjänsterna.

68 Slutligen är skälet att de övriga ifrågavarande tjänsterna är ”nödvändiga för att samla in och behandla olika värden beträffande tjänsten (till exempel lokalisering och omfattning av det bostadsområde som användaren har angett) och de uppgifter om uppkoppling som är nödvändiga för telefonräkningen” inte sådant att det kan slås fast att kännetecknet Homezone har beskrivande karaktär i förhållande till de ifrågavarande tjänsterna eller vissa av deras egenskaper. Detta skäl gör det dessutom inte möjligt att för vart och ett av de ifrågavarande tjänsteslagen avgöra på vilket sätt dessa tjänster är nödvändiga för att samla in och behandla olika värden för mobiltelefonitjänsten och uppgifter som är nödvändiga för faktureringen med avseende på den geografiska placeringen och omfattningen av användarens bostadsområde. Det framgår inte av denna motivering att omsättningskretsen omedelbart och utan eftertanke uppfattar kännetecknet Homezone som beskrivande för en egenskap hos dessa tjänster.

69 Härav följer att överklagandenämnden inte påvisade att varumärket Homezone kan beteckna de ifrågavarande tjänsterna i klass 42 eller en egenskap hos dessa. Talan ska

därför bifallas på den första grunden med avseende på dessa tjänster och därmed beträffande samtliga varor och tjänster som registreringsansökan avser.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

— Parternas argument

70 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden ur den omständigheten att kännetecknet Homezone påstods ha beskrivande karaktär drog slutsatsen att detta saknar särskiljningsförmåga och att det inte visats att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger, eftersom det inte visats att kännetecknet har beskrivande karaktär.

71 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämnden inte gav något svar på flera av sökandens argument.

72 Harmoniseringsbyrån har anfört att det av den omständigheten att det ifrågavarande kännetecknet konstaterats ha beskrivande karaktär följer att det saknar särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden var därför inte skyldig att ange andra skäl till att den ansåg att det ifrågavarande kännetecknet saknade särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån har tillagt att kännetecknet inte uppvisar några originella drag i visuellt eller

fonetiskt hänseende som kan göra det möjligt för omsättningskretsen att särskilja sökandens varor och tjänster från andra företags.

— Tribunalens bedömning

73 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

74 Det framgår av fast rättspraxis att de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är oberoende av varandra och ska prövas separat (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

75 Domstolen har även preciserat att dessa hinder ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som ska beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, och till och med ska, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkterna 45 och 46).

76 Begreppet allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 sammanfaller uppenbarligen med varumärkets grundläggande funktion som är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkterna 23 och 27, av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 60, och av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297, punkt 56).

77 I förevarande mål fann överklagandenämnden i punkt 24 i det angripna beslutet att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket skulle avslås på grund av att detta varumärke inte gjorde det möjligt att särskilja de ifrågavarande varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, eftersom varumärket visade dessa varors eller tjänsters egenskaper på ett direkt uppfattbart sätt.

78 Överklagandenämnden bedömde således särskiljningsförmågan hos ordet homezone genom att endast bedöma dess beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det angripna beslutet innehåller nämligen inte någon särskild bedömning av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

79 Överklagandenämnden bedömde varumärket Homezone men underlät därvid att beakta i synnerhet det allmänintresse som artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 är särskilt avsedd att skydda, nämligen att i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket garantera varans eller tjänstens ursprung.

80 Eftersom överklagandenämnden inte påvisade att ordet homezone hade beskrivande karaktär med avseende på någon av varorna eller tjänsterna i klasserna 9, 38 och 42, kunde den dessutom inte sluta sig till att ordet saknade särskiljningsförmåga.

81 Härav följer att överklagandenämnden inte påvisat att varumärket Homezone saknade särskiljningsförmåga med avseende på varorna och tjänsterna i klasserna 9, 38 och 42. Talan ska därför bifallas på den andra grunden.

82 Eftersom överklagandenämnden inte visat att varumärket Homezone har beskrivande karaktär och saknar särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som registreringsansökan avsåg, ska det angripna beslutet ogiltigförklaras. Det saknas skäl att pröva den tredje grunden avseende åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 beträffande en särskiljningsförmåga som ett varumärke, vilket har beskrivande karaktär eller saknar särskiljningsförmåga, har förvärvat till följd av användning.

Rättegångskostnader

83 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas och harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnad för förfarandet vid tribunalen.

84 Sökanden har vidare yrkat att tribunalen ska förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens kostnader för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet inför granskaren. Sökandens yrkande, att harmoniseringsbyrån, som tappat målet, ska förpliktas ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån, kan således bifallas endast avseende sökandens nödvändiga kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

1) Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 5 juli 2007 (ärende R 1583/2006-4) ogiltigförklaras.

2) Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.

Meij Vadapalas Truchot

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 februari 2010.

Underskrifter