FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 april 2001 *

I mål T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Wien (Österrike), företrädd av advokaten G. Kucsko, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl, J. F. Crespo Carrillo och S. Laitinen, samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 31 januari 2000 (ärende R 316/1999-3), genom vilket en ansökan om registrering av uttrycket EASYBANK som gemenskapsvarumärke avslogs,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. W. H. Meij, samt domarna A. Potocki och J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 11 april 2000,

med beaktande av det svaromål som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 juli 2000,

efter det muntliga förfarandet den 16 januari 2001,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 3 oktober 1996 ingav sökanden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärket (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Ansökan avsåg registrering av uttrycket EASYBANK som varumärke.

3 De tjänster som registreringsansökan ursprungligen avsåg rörde "försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster, banktransaktioner, banktjänster, fastighetsmäkleri", vilka omfattades av klass 36 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

4 Genom beslut av den 13 april 1999 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94.

5 Den 8 juni 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/90.

6 Genom skrivelse av den 10 augusti 1999 begränsade sökanden listan över de tjänster som registreringsansökan avsåg enligt följande: "direktanslutna banktjänster, särskilt elektroniska banktjänster."

7 Överklagandet ogillades genom beslut av den 31 januari 2000 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att uttrycket EASYBANK var deskriptivt och saknade särskiljningsförmåga och att det därför föll inom tillämpningsområdet för artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder rörande ett åsidosättande av artikel 7.1 c och ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

11 Sökanden anser att hinder för registrering av ett varumärke endast föreligger om det finns ett konkret behov av att hålla kännetecknet i fråga tillgängligt för andra när det gäller de varor som avses i ansökan om registrering av detta varumärke. I förevarande mål finns det ingen säker eller konkret uppgift som gör det möjligt att anse att uttrycket EASYBANK är eller skulle kunna vara en deskriptiv upplysning.

12 Sökanden har framhållit att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 enbart avser upplysningar som "endast" är deskriptiva. När den deskriptiva upplysningen inte är tydlig finns inget hinder för registrering. Uttrycket EASYBANK utmärks just av att det inte innefattar någon konkret upplysning om de tillhandahållna banktjänsternas beskaffenhet. Det rör sig om ett suggestivt ord som framkallar

positiva associationer, vilka skiljer sig från person till person, såsom bland annat närheten till banktjänster, möjligheten att besöka ett kreditinstitut med trevliga lokaler, möjligheten att kunna genomföra transaktioner via dator eller att få ett trevligt bemötande.

13 Sökanden har vidare anfört att hänsyn skall tas till de berörda tjänsternas beskaffenhet och till huruvida konsumenterna inom den berörda sektorn är en uppmärksam grupp. Inom banksektorn är konsumenterna emellertid väldigt uppmärksamma. De beaktar särskilt namnet på varumärken och kan skilja mellan olika varumärken i större utsträckning än konsumenter inom andra områden. Konsumenterna är dessutom vana vid att det inom banksektorn inte används fantasifulla benämningar, som snarare uppfattas som att verksamheten inte är seriös, utan de förväntar sig att man använder uttryck som ingår i normalt språkbruk.

14 Sökanden har slutligen förklarat att den inte gör anspråk på ensamrätt till "easy" eller till "bank". Om det omtvistade kännetecknet registrerades som gemenskapsvarumärke skulle det sålunda inte vara förbjudet för andra banker att använda dessa två ord.

15 Harmoniseringsbyrån har mot argumentet att det inte finns något konkret behov av att hålla ordet EASYBANK tillgängligt för andra invänt att det inte är möjligt att av ordalydelsen i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 utläsa att ett sådant behov utgör hinder för registrering av ett varumärke, på samma sätt som när det gäller kännetecknets deskriptiva karaktär eller dess brist på särskiljningsförmåga.

16 Harmoniseringsbyrån har påpekat att de kännetecken som inte kan registreras är sådana som är "deskriptiva", det vill säga kännetecken som kan användas för att beskriva de berörda tjänsterna. När det, såsom i förevarande fall, handlar om en neologism skall man se till den innebörd som en genomsnittlig konsument normalt sett spontant, utan någon ytterligare analys, uppfattar att ordet har. Harmoniseringsbyrån har framhållit att anledningen till att deskriptiva kännetecken inte kan registreras är att de inte har förmågan att säkerställa att användaren kan identifiera de berörda tjänsternas ursprung och särskilja dem från ett annat företags tjänster.

17 Ett varumärke som "endast" består i deskriptiva kännetecken kan således inte registreras. Harmoniseringsbyrån anser emellertid att ordet "endast" härvid inte skall tolkas på så sätt att det ord som utgör varumärket endast kan ha en enda betydelse. De flesta ord har nämligen flera betydelser. Harmoniseringsbyrån har under alla omständigheter bestritt sökandens tolkning enligt vilken uttrycket EASYBANK kan ha flera betydelser.

18 Harmoniseringsbyrån anser att ordet EASYBANK, som saknar grafisk originalitet, inte är något annat än en enkel kombination, mycket banal och utan tvetydighet, av två engelska vanliga ord. Ordet "easy" används visserligen vanligtvis inte om banktjänster, men i kombination med ordet "bank" bildas ett uttryck som uteslutande och direkt beskriver tjänsterna i fråga och som omedelbart ger en upplysning om att det rör sig om elektroniska banktjänster som är lättåtkomliga.

19 Harmoniseringsbyrån har vidare gjort gällande att det är just därför att "bankkunder" är en särskilt uppmärksam grupp personer som de kommer att uppfatta kännetecknet EASYBANK som en tydlig beskrivning av de tillhandahållna tjänsternas beskaffenhet och inte som en upplysning om deras kommersiella ursprung.

Förstainstansrättens bedömning

20 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 kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke är att det skall kunna särskilja ett företags varor från andra företags.

21 Härav följer bland annat att de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 40/94 endast kan bedömas i förhållande till de tjänster för vilka

registrering av kännetecknet begärs (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot Harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkterna 20 och 21).

22 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 ... tjänsterna".

23 Således har lagstiftaren ansett att sådana kännetecken — om inte annat följer av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — på grund av deras rent beskrivande beskaffenhet, inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags. Kännetecken eller upplysningar som inte har en uteslutande deskriptiv innebörd kan däremot registreras som gemenskapsvarumärken.

24 I förevarande mål skall det erinras om att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet ansåg att uttrycket EASYBANK består av två ord, "easy" och "bank", tagna från det allmänna engelska språkbruket, och att uttrycket är begripligt vid första anblicken. Överklagandenämnden ansåg vidare att även om detta ord är en neologism är det likväl varken ovanligt eller iögonfallande (punkt 18). Ordet "easy" har bland annat betydelsen "enkel, utan svårigheter, lätt, obekymrat, smidigt" (punkt 20) och ordet "bank" betyder bland annat "bank, kreditinrättning" (punkt 21).

25 Överklagandenämnden ansåg att de tjänster som omfattades av registreringsansökan riktade sig till personer som kan engelska, har kännedom om moderna mediers möjligheter och intresserar sig för banktjänster, särskilt en banks onlinetjänster, det vill säga banktjänster som tillhandahålls via telefon eller Internet. De uppfattar därför omedelbart och utan ytterligare analys det berörda

varumärkets innebörd på så sätt att det är enkelt och bekvämt att använda sig av de onlinetjänster som en bank tillhandahåller. Ordet "easy" ger vid första anblicken en upplysning om hur enkelt och bekvämt det är att utföra sina banktransaktioner hemma, på arbetet eller mellan två sysselsättningar utan att behöva förflytta sig för att gå till banken under öppettiderna (punkterna 22 och 23).

26 Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att den klart deskriptiva information som uttrycket i fråga ger utgör en upplysning om de berörda tjänsternas art, kvalitet och avsedda användning (punkterna 25 och 27). Överklagandenämnden preciserade vidare att uttrycket EASYBANK har en rent deskriptiv beskaffenhet inom hela den engelskspråkiga delen av den Europeiska unionen, vilket medför att artikel 7.2 i förordning nr 40/94 är tillämplig (punkt 22).

27 Genom att anse att ordet EASYBANK endast är deskriptivt i förhållande till de tjänster som tillhandahålls av en onlinebank har överklagandenämnden tillämpat artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt.

28 Ordet "easy" är nämligen en allmän term som enligt det allmänna språkbruket har en postiv värdeladdning. Det framkallar associationer, inbegriper en subjektiv bedömning och saknar helt och hållet specifik karaktär. I kombination med ordet "bank" är ordet "easy", i synnerhet när det hänför sig till en onlinebank, ägnat att hos eventuella klienter framkalla det allmänt positiva intrycket att man enkelt och utan ansträngning kan få tillgång till onlinebanken i fråga.

29 Även om det är riktigt att den på detta sätt antytt enkla åtkomsten rimligtvis endast kan medföra att eventuella klienter får ett positivt intryck av de tillhandahållna tjänsterna, är det inte desto mindre så att denna antydan uttryckligen endast hänför sig till banken som sådan. Eftersom den inte anspelar på utformningen av en konkret tjänst eller på andra detaljer i utförandet av

banktransaktioner ger den varken en objektiv eller specifik upplysning om art, kvalitet, kvantitet, avsedd användning, värde eller andra egenskaper hos de olika banktjänster som kan utföras.

30 Uttrycket i fråga ger, när tillgång väl har erhållits, följaktligen inte någon information vare sig om hur transaktionerna — vilka kan utgöras av bland annat kreditansökan, inlösen av en check, placering på börsen, en ansökan om deltagande i en emission av aktier, överföring av pengar eller kontoutdrag — kommer att utföras eller huruvida resultatet av en sådan onlinetransaktion, för eventuella klienter, kommer att vara positivt eller negativt.

31 I den mån överklagandenämnden har fastställt att uttrycket EASYBANK är deskriptivt på grundval av dess budskap att samtliga tjänster som erbjuds av en onlinebank har den gemensamma egenskapen att de är mer lättåtkomliga, tack vare elektroniska verktyg, än dem som erbjuds av en vanlig bank, skall det emellertid konstateras att sambandet mellan å ena sidan uttrycket EASYBANK:s betydelse och å andra sidan de tjänster som kan utföras av en onlinebank är alldeles för vagt och obestämt för att detta begrepp skall anses vara deskriptivt i förhållande till nämnda tjänster. Uttrycket i fråga gör inte i sig det möjligt för eventuella klienter att omedelbart och med säkerhet identifiera varken de konkreta banktjänster som kan tillhandahållas eller, i än mindre grad, någon eller några av deras egenskaper.

32 Härav följer att uttrycket EASYBANK under alla omständigheter inte kan anses vara endast deskriptivt i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

33 Följaktligen är denna grund styrkt.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

34 Sökanden anser att överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån gör en extensiv bedömning av ett kännetecknens särskiljningsförmåga, vilket medför att även en mycket begränsad särskiljningsförmåga är tillräcklig. Vad beträffar det omtvistade varumärket har sökanden gjort gällande att uttrycket EASYBANK är en originell kombination av två ord, vilket inte finns i någon vanlig ordbok. Det är denna originalitet som också ger kännetecknet dess särskiljningsförmåga.

35 Harmoniseringsbyrån har invänt att kravet att varumärket skall ha särskiljningsförmåga tjänar till att identifiera det kommersiella ursprunget för de tjänster som avses i registreringsansökan. Uttrycket EASYBANK, utan något ytterligare tillägg, fyller emellertid inte denna funktion. Harmoniseringsbyrån har påpekat att den i detta sammanhang har medgivit registrering av ett figurmärke, i vilket orddelen utgörs av EASYBANK.

Förstainstansrättens bedömning

36 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. Denna förmåga skall bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (se ovan punkt 21).

37 I förevarande mål skall det först konstateras att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet har anfört följande (punkt 27):

"Ordmärket 'EASYBANK' uppfattas av allmänheten endast som en upplysning som visar tjänsternas art, kvalitet och avsedda användning och inte som ett varumärke som upplyser om tjänstens ursprung. Det har inte heller den lägsta särskiljningsförmåga som krävs."

38 Överklagandenämnden drog härav i huvudsak slutsatsen att uttrycket i fråga var oförenligt med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på grund av att det var oförenligt med artikel 7.1 c. Det har emellertid redan fastställts att ordet EASYBANK inte omfattas av det förbud som föreskrivs i denna bestämmelse. Följaktligen skall de materiella argument som framförts av överklagandenämnden med avseende på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avfärdas, eftersom de är grundade på den felaktiga tillämpning som har konstaterats ovan.

39 I den mån överklagandenämnden i det omtvistade beslutet (punkterna 27 och 18) har gjort gällande att ordet EASYBANK "i egenskap av en kombination av vanligt förekommande ord och i avsaknad av något ytterligare inslag som skulle kunna medföra särskiljningsförmåga ... saknar ... ett minsta inslag av fantasi och [att det] varken [är] ovanligt eller iögonfallande", är det tillräckligt att påpeka att avsaknad av särskiljningsförmåga inte kan fastställas genom att konstatera att kännetecknet i fråga saknar ett inslag av fantasi eller inte är ovanligt eller iögonfallande.

40 I artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 nämns de sistnämnda begreppen inte som kriterier för särskiljningsförmåga utan granskaren, och i förekommande fall överklagandenämnden, åläggs att — inom ramen för en bedömning *a priori* och utan hänsyn till dess faktiska användning i den mening som avses i förordning

nr 40/94 — undersöka om det är uteslutet att kännetecknet i fråga skulle kunna medföra att målgruppen kan särskilja dessa varor och tjänster från någon annans när dessa kunder gör sitt val i handeln.

41 I förevarande mål har överklagandenämnden emellertid avstått från att göra denna bedömning.

42 Följaktligen är även denna grund styrkt.

43 Det följer av vad som ovan anförts att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

44 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

45 Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet och sökanden har yrkat att byrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Beslutet av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 31 januari 2000 (ärende R-316/1999-3) ogiltigförklaras.**

2) **Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Meij Potocki Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 april 2001.

H. Jung

Justitiesekreterare

A. W. H. Meij

Ordförande