FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 5 december 2000 *

I mål T-32/00,

Messe München GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaten M. Graf, München, advokatbyrån Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33, München,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av D. Schennen, enhetschef vid juridiska avdelningen, och A. von Mühlendahl, vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor, båda i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som har fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 december 1999 (ärende R 177/1998-2), genom vilket registrering som gemenskapsvarumärke av kännetecknet electronica 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 18 februari 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 april 2000,

efter det muntliga förfarandet den 5 juli 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 19 mars 1996 ingav sökanden en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) avseende ordet electronica. Vad avser typen av varumärke var det enligt ansökningsformuläret möjligt att välja mellan Ordmärke, Figurmärke, Tredimensionellt och Övriga. Sökanden valde det sista alternativet och tillade preciseringen Grafisk utformning (Schriftzug).

2 Sökandens ansökan avsåg registrering av varumärket för varor och tjänster i klasserna 16, 35 och 41 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, som motsvarade följande beskrivning för de olika klasserna:

"Klass 16: Kataloger för fackmässor för elektroniska komponenter och konstruktioner, främst för handel och industri.

Klass 35: Anordnande av fackmässor för elektroniska komponenter och konstruktioner, främst för handel och industri.

Klass 41: Anordnande av konferenser rörande elektroniska komponenter och konstruktioner; publicering och utgivning av kataloger för fackmässor för elektroniska komponenter och konstruktioner, främst för handel och industri."

3 I meddelande av den 11 mars 1998 anförde granskaren vid harmoniseringsbyrån en invändning mot ansökan och meddelade sökanden att det förelåg ett registreringshinder enligt artikel 7.1 b och c i 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.

4 Sökanden svarade på denna invändning i skrivelse av den 5 maj 1998.

5 I beslut av den 25 augusti 1998 förklarade granskaren att han stod fast vid sin invändning och avslog ansökan vad gällde samtliga varor och tjänster.

6 Den 22 oktober 1998 överklagade sökanden genom motiverad skrivelse granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

7 Överklagandet avslogs genom beslut R 177/1998-2 av den 17 december 1999, fattat av den andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån (nedan kallat det omtvistade beslutet). Sökanden erhöll det omtvistade beslutet som telefaxmeddelande den 21 december 1999 och genom rekommenderat brev med mottagningsbevis den 31 december 1999.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— till sökanden återbetala den överklagandeavgift som har inbetalats till harmoniseringsbyrån,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna,

— eller i andra hand, för det fall att varumärket inte kan registreras för samtliga varor eller tjänster som anges på en förteckning i ansökan, göra följande tillägg till förteckningen:

"Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe" (Samtliga ovannämnda varor och tjänster för en mässa som hålls i München).

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Yrkandet om återbetalning av överklagandeavgiften

10 Förstainstansrätten måste inledningsvis tolka sökandens yrkande om återbetalning av överklagandeavgiften.

11 I artikel 136 i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs följande:

"...

Nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden samt kostnader som de ådragit sig för... översättningarna av inlagor och andra skrivelser till rättegångsspråket [vid förstainstansrätten] skall betraktas som ersättningsgilla kostnader.

..."

12 Av detta följer att sökandens yrkande om återbetalning av överklagandeavgiften vid harmoniseringsbyrån ingår i yrkandet rörande rättegångskostnaderna.

Huvudyrkandet

Parternas argument

13 Sökanden har i huvudsak hävdat att det omtvistade beslutet strider mot artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94, eftersom det innebär ett avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke som uppfyller de i nämnda bestämmelse uppställda kraven för registrering.

14 Sökanden har inledningsvis anfört att varumärket i fråga inte endast består av ordet electronica utan inbegriper en grafisk formgivning av detta ord som avviker från den som vanligen används.

15 Sökanden har vid förhandlingen till stöd för denna ståndpunkt åberopat särskilda regler i tysk varumärkesrätt och förklarat att substantiv på tyska inleds med en versal.

16 Sökanden har vidare gjort gällande att en ansökan om registrering av ett varumärke endast kan avslås enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på grund av att det saknar särskiljningsförmåga om det helt saknar någon som helst särskiljningsförmåga. Sökanden anser att det ankommer på granskaren att bevisa att så är fallet.

17 Sökanden menar också att elektronik, som ett delområde inom elektroteknik, som särskilt rör förflyttning av elektroner med hjälp av elektrisk ström, är en vid definition som beskriver "grundtekniken" utan att termen för den skull verkligen är beskrivande. Begreppet är snarast fantasifullt när det rör sig om tjänster som har anknytning till fackmässor.

18 Vad avser granskarens argument, som upprepas i det omtvistade beslutet, att varumärket i fråga saknar särskiljningsförmåga och endast är en beskrivning av innehållet i varorna och tjänsterna, har sökanden gjort gällande att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast kan tillämpas i det särskilda fallet då konkreta skäl kräver att varumärket i fråga förblir tillgängligt.

19 Sökanden har som svar på granskarens anmärkning, att ordet electronica åtminstone på spanska upplyser om varornas och tjänsternas användningsområde (skapade för eller avseende ting eller förhållanden som har anknytning till elektronik), anfört att för det första skrivs det spanska ordet electrónica (elektronik) med en accent på o-et och för det andra är ordet elektronik ett generellt begrepp och detta ord kan inte på något sätt anses beskriva de varor och tjänster som avses i registreringsansökan.

20 Sökanden har vidare anmärkt att det inte är relevant att söka hämta argument utifrån vilken betydelse ordet electronica har på spanska, eftersom engelska är det viktigaste språket vad gäller elektronik.

21 Sökanden har, vad avser harmoniseringsbyråns påstående att ordet är ett beskrivande ord på nederländska, anmärkt att på nederländska skrivs ordet Elektronica med ett k istället för ett c.

22 Sökanden menar vidare att även om man skulle jämställa ordet electronica med den tyska termen Elektronik, är den senare ett samlingsbegrepp som endast kan få ett betydelseinnehåll om det förenas med ett annat beskrivande begrepp.

23 Sökanden har vidare hävdat att det spanska ordet electrónica har, när det används om fackmässor, särskiljningsförmåga på samma sätt som det tyska ordet Elektronik.

24 Sökanden har slutligen understrukit att varumärket i fråga har registrerats i Beneluxländerna, i Frankrike, i Italien och i forna Tyska Demokratiska Republiken.

25 Harmoniseringsbyrån har å sin sida för det första hävdat att i likhet med vad som har angivits i det omtvistade beslutet har det i registreringsansökan angivna varumärket inte en sådan grafisk utformning att det kan skiljas från ett ordmärke.

26 Harmoniseringsbyrån har för det andra erinrat om att överklagandenämnden helt korrekt har förklarat att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för att registera varumärket i fråga som gemenskapsvarumärke.

27 I det omtvistade beslutet konstateras att ordet electronica är ett beskrivande uttryck vad avser de varor och tjänster som avses i registreringsansökan på

exempelvis spanska, nederländska, tyska och engelska, och att ordets ungefärliga innebörd säkerligen är förståelig på samtliga gemenskapens språk. Enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 räcker det i vilket fall som helst att konstatera att detta ord har en beskrivande betydelse i en del av gemenskapen.

28 Harmoniseringsbyrån har för det tredje anmärkt att avslaget på ansökan om registrering av varumärket i fråga även grundades på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, på grund av att märket saknar särskiljningsförmåga.

29 I förevarande fall sammanfaller skälen till att varumärket måste anses sakna särskiljningsförmåga med skälen till att det måste anses vara av beskrivande karaktär.

Förstainstansrättens bedömning

30 Förstainstansrätten vill för det första anmärka att ordet electronica i registreringsansökan har skrivits med typsnittet helvetica.

31 Att använda detta typsnitt medför emellertid inte att detta ord får figurativa eller andra egenskaper som gör att ordet electronica härvid, bland annat vad avser dess funktionella användning, kan särskiljas från ett vanligt ordmärke. Förstain-

stansrätten vill vidare understryka att sökanden bland alternativen Ordmärke, Figurmärke, Tredimensionellt och Övriga valde det sista alternativet och tillade preciseringen Grafisk utformning (Schriftzug).

32 Förstainstansrätten anser därför att varumärket electronica inte har något figurativt inslag utan är ett rent ordmärke.

33 Förstainstansrätten måste vidare avgöra om varumärket har särskiljningsförmåga eller endast är av beskrivande karaktär.

34 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 (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkt 20, och förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån, Companyline, REG 2000, s. II-1, punkt 23).

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

36 Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skall "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.

37 Ordet electronica är nästan identiskt med ordet electrónica på spanska och på portugisiska.

38 Det står helt klart att frånvaron av accent på o:et i ordet electronica inte utgör ett ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja sökandens varor och tjänster från andra företags (se analogt domarna i de ovannämnda målen BABY-DRY, punkt 27, och Companyline, punkt 26).

39 Det går nämligen inte att hävda att en spansk- eller portugisisktalande genomsnittskonsument, vad gäller de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, märker att det saknas en accent över bokstaven o i ordet electronica och dessutom tolkar denna frånvaro som en information som visar att ordet i fråga är ett varumärke.

40 Det skall vidare på samma sätt anmärkas att orden elettronica på italienska, elektronica på nederländska och translitterationen med latinska bokstäver ilektronika av det grekiska pluralis neutrum "ηλεκτρονικά" (elektronik) ligger så nära ordet electronica att varumärket på dessa språk måste anses helt eller nästan helt sakna särskiljningsförmåga.

41 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall dessutom "[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" inte registreras.

42 I förevarande fall rör registreringsansökan kataloger för fackmässor för elektroniska komponenter och konstruktioner samt anordnande av sådana fackmässor.

43 Samtliga dessa varor och tjänster rör således elektroniska komponenter och konstruktioner, och de anknyter till elektroniken som ett område eller ett tema. Det är endast genom denna anknytning som det går att identifiera dem.

44 Varumärket består i denna mening endast av ett uttryck som, åtminstone på spanska och portugisiska, beskriver ett grundläggande kännetecken för de varor och tjänster som det är fråga om, och det är detta uttryck som visar vilka varor och tjänster det gäller och inte ett eventuellt band till det företag som tillverkar varorna eller tillhandahåller tjänsterna. Varumärket innehåller således inget element som gör att det kan anses ha en annan funktion än att beskriva de varor och tjänster som berörs.

45 Förstainstansrätten vill, vad avser sökandens argument rörande att varumärket har registrerats i vissa länder, erinra 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" (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, punkt 60).

46 Följaktligen utgör de registreringar som redan har ägt rum i vissa medlemsstater eller till och med i tredje länder en omständighet som inte är avgörande vid bedömningen av ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, men som kan beaktas vid densamma (domen i det ovannämnda målet om utformning av en tvål, punkt 61).

47 Gemenskapsordningen för varumärken är nämligen ett självständigt system som består av en samling mål och regler som är specifika för detta system, varvid ledning inte behöver hämtas utifrån, eftersom denna ordning skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen.

48 Förstainstansrätten anmärker vidare att sökanden inte har hävdat att varumärket i fråga har registrerats i Spanien eller i Portugal.

49 I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges slutligen att artikel 7.1 "skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen".

50 Av det ovanstående följer att ordet electronica saknar särskiljningsförmåga och endast är av beskrivande karaktär, i den mening som avses i artikel 7.1 b och c och artikel 7.2 i förordning nr 40/94.

51 Av detta följer att varumärket electronica inte kunde registeras som gemenskapsvarumärke och att harmoniseringsbyrån således inte kan kritiseras för att den fattade det omtvistade beslutet.

52 Sökandens huvudyrkande skall därför ogillas.

Andrahandsyrkandet

Parternas argument

53 Sökanden har i sin talan mot det omtvistade beslutet anmärkt att den organiserar fackmässan Electronica i München sedan flera år tillbaka.

54 Sökanden har för det fall att dess förstahandsyrkande inte skulle bifallas i andra hand förklarat sig villig att på förteckningen över de varor eller tjänster som registreringsansökan gäller göra följande tillägg: "Alle vorgenannten Waren/ Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe" (Samtliga ovannämnda varor och tjänster för en mässa som hålls i München).

55 Enligt sökanden "visar denna begränsning klart att det i förevarande fall endast rör sig om en mässa som äger rum på en viss ort och att det inte är fråga om ett uttryck som i andra länder än Tyskland skall användas som en beskrivande upplysning".

56 Sökanden har vid förhandlingen förklarat att dess andrahandsyrkande utgör en begäran om begränsning i förteckningen över de varor och tjänster som registreringsansökan gäller.

57 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att sökandens förslag utgör en begränsning av förteckningen över berörda varor och tjänster med stöd av artikel 44.1 i förordning nr 40/94 och inte ett avstående från skydd vad avser en av varumärkets beståndsdelar, i den mening som avses i artikel 38.2 i samma förordning.

58 Harmoniseringsbyrån anser emellertid att den föreslagna begränsningen inte är sådan att den inverkar på dess konstaterande att det föreligger absoluta registreringshinder. Det varumärke som ansökan avser är nämligen av beskrivande karaktär, oavsett om det endast används vad avser en fackmässa som organiseras i München. Varumärket saknar vidare särskiljningsförmåga, eftersom det inte är så specifikt att det exakt visar vilken mässa det rör sig om, och detta oavsett var mässan hålls.

59 Varumärket i sig innehåller inte heller någon uppgift som hänvisar till en viss stad. Det går att tänka sig att en sökande begränsar förteckningen över berörda varor och tjänster till att avse en viss stad eller region eller en viss plats där tjänsten tillhandahålls för att undanröja ett registreringshinder som rör att ett varumärke är ägnat att vilseleda allmänheten (artikel 7.1 g i förordning nr 40/94) när varumärket i fråga innehåller namnet på den berörda staden eller regionen. Förevarande registreringsansökan har dock ingen anknytning till detta fall, eftersom det inte innehåller någon geografisk hänvisning.

60 Enligt harmoniseringsbyråns mening kan man även tolka sökandens andrahandsyrkande så att denne endast ansöker om ett geografiskt begränsat skydd avseende München eller Tyskland och att sökanden inte har för avsikt att hindra att någon använder ordet electronica för fackmässor och utställningar i andra medlemsstater.

61 Enligt harmoniseringsbyrån vore en sådan geografisk begränsning av gemenskapsvarumärkets territoriella giltighet och av omfattningen av det skydd som följer av gemenskapsvarumärket oförenlig med principen om gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär.

Förstainstansrättens bedömning

62 Förstainstansrätten konstaterar att sökanden genom sitt andrahandsyrkande inte har föreslagit en ändring av själva varumärket utan en inskränkning i förteckningen över de varor och tjänster som den ursprungliga varumärkesansökan gällde. De varor och tjänster som registreringsansökan rör gäller nämligen även de elektronik.

63 Mot denna bakgrund inverkar andrahandsyrkandet på intet sätt på omständigheten att det omtvistade varumärket saknar särskiljningsförmåga och att varumärket är av beskrivande karaktär, såsom förklarats ovan.

64 Förstainstansrätten anser följaktligen, utan att ta ställning till huruvida andrahandsyrkandet kan upptas till sakprövning, att inte heller bifall till detta yrkande skulle kunna leda till att varumärket kan registeras, varför talan inte kan bifallas med stöd av detta yrkande.

Rättegångskostnader

65 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 5 december 2000.

H. Jung

Justitiesekreterare

P. Mengozzi

Ordförande