FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mål T-106/00,

Streamserve Inc., Raleigh, North Carolina (Amerikas förenta stater), företrätt av advokat M. Nedstrand,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. di Carlo och G. Humphreys, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 28 februari 2000 (ärende R 423/1999-2) angående registrering av uttrycket STREAMSERVE som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 27 april 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 8 augusti 2000,

med beaktande av den replik som ingavs till förstainstansrättens kansli den 27 oktober 2000,

med beaktande av den duplik som ingavs till förstainstansrättens kansli den 9 januari 2001,

efter förhandlingen den 20 juni 2001,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intelligent Document Systems Scandinavia AB ingav den 22 augusti 1997, 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 ändrad 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 STREAMSERVE som varumärke.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 9 i Nice-överenskommelsen om internationell klassifikation av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för vardera klassen:

"klass 9: Apparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder; databehandlingsutrustning häri inbegripet datorer, datorminnen, bildskärmar, tangentbord, processorer, skrivare och scanners; datorprogram lagrade på band, skivor, disketter och andra maskinläsbara media.

klass 16: Listade datorprogram; manualer; tidningar och publikationer; utbildnings- och undervisningsmaterial."

4 Den 18 februari 1999 skrevs överlåtelsen av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till förmån för sökanden in i ansökningshandlingarna enligt artiklarna 17 och 24 i förordning nr 40/94 samt regel nr 31.8 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

5 Genom beslut av den 21 maj 1999 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i rådets förordning nr 40/94 med motiveringen att uttrycket STREAMSERVE var beskrivande i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna och helt saknade särskiljningsförmåga.

6 Den 20 juli 1999 överklagade sökanden en del av granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Överklagandet gällde den del av granskarens beslut där registrering vägrats för andra varor än "tidningar" och "utbildnings- och undervisningsmaterial".

7 Överklagandet underställdes granskaren för omprövning den 1 oktober 1999 enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.

8 Överklagandet överlämnades sedan till den andra överklagandenämnden.

9 Genom beslut av den 28 februari 2000 (nedan kallat det omtvistade beslutet) lämnade överklagandenämnden överklagandet utan bifall.

10 Sammanfattningsvis ansåg överklagandenämnden att granskaren hade stöd för sin tillämpning av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 beträffande de varor överklagandet gällde.

Parternas yrkanden

11 Vi förhandlingen, då sökanden uteblev, påpekade harmoniseringsbyrån att uttrycket STREAMSERVE i faktiskt används som sådant.

12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— återförvisa ärendet till granskaren,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Sökanden har i sin replik i andra hand yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det avser andra varor än "apparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder" samt återförvisa ärendet till granskaren.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida yrkandet att ärendet skall återförvisas till granskaren kan tas upp till prövning

Parternas argument

15 Harmoniseringsbyrån anser att detta yrkande inte kan tas upp till prövning. Den har påpekat att förstainstansrätten enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 endast är behörig att undanröja eller ändra beslut av överklagandenämnden och att det enligt artikel 6 i förordning nr 40/94 ankommer på nämnden att vidta de åtgärder som krävs för att följa förstainstansrättens dom. Harmoniseringsbyrån anser att eftersom det ifrågasatta beslutet fattats av en överklagandenämnd är det denna som är behörig att inom harmoniseringsbyrån verkställa förstainstans-

rättens dom. Följaktligen skulle förstainstansrätten enligt harmoniseringsbyrån gå in på dennas behörighetsområde om den beslutade att målet skulle återförvisas till granskaren.

16 Sökanden har inte anfört några särskilda argument i detta avseende.

Förstainstansrättens bedömning

17 Förstainstansrätten erinrar för det första om att den enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 är behörig såväl att undanröja som att ändra ett överklagat beslut och att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skall vidta de åtgärder som krävs för att följa förstainstansrättens dom.

18 Såsom framgår av förstainstansrättens rättspraxis följer det av artikel 63.6 i förordning nr 40/94 att det inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33). Genom att återförvisa målet till granskaren förpliktar förstainstansrätten emellertid inte harmoniseringsbyrån att vidta en åtgärd eller att underlåta att vidta en åtgärd och riktar följaktligen inte något föreläggande till harmoniseringsbyrån. Härav följer att yrkandet att målet skall återförvisas till granskaren inte skall avvisas med stöd av artikel 63.6 i förordning nr 40/94.

19 Återförvisning till granskaren kan dessutom beslutas av överklagandenämnden med stöd av artikel 62.1 i förordning nr 40/94 och ingår därmed bland de åtgärder som förstainstansrätten kan vidta med stöd av sin befogenhet att ändra ett överklagat beslut i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94.

20 Av vad ovan anförts följer att yrkandet om att målet skall återförvisas till granskaren kan tas upp till prövning.

Prövning i sak

21 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder, vilka avser åsidosättande av artikel 7.1 c och artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 samt åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

22 Sökanden har anfört att det är motiverat att avslå en begäran om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast när kännetecknets beskrivande innehåll är uppenbart på ett omedelbart, tydligt och otvivelaktigt sätt för de varor och tjänster som omfattas av ansökan. Enligt sökanden visar erfarenheten nämligen att konsumenter inte uppfattar ett varumärkes mer beskrivande betydelse. Sökanden har hävdat att ordkännetecken vars beskrivande betydelse inte visar sig förrän efter en intellektuell slutledningsprocess följaktligen inte skall vägras registrering.

23 Enligt sökanden kan inte de två orden "stream" och "serve" på ett omedelbart och direkt sätt vara bärare av den abstrakta betydelse inom IT-området som överklagandenämnden fastställt.

24 Sökanden har anfört att överklagandenämnden inte visat att ordet "serve" är en förkortning av det tekniska begreppet "server". Sökanden har med hänvisning till beslutet av den tredje överklagandenämnden i ärende R 26/1998-3, NETMEETING, hävdat att, i viss utsträckning, den mera allmänna betydelsen av ordet "serve" skall beaktas, som till exempel "be a servant to somebody" (tjäna någon), "work for somebody" (arbeta för någon), "supply with goods and services" (tillhandahålla varor och tjänster), "be satisfactory for a need or purpose" (tillfredsställa ett behov eller uppnå ett syfte). Om man har denna inställning framgår det enligt sökanden att ordet "serve" inte har någon enhetlig betydelse eller som särskilt sammanhänger med de berörda varorna och att kännetecknet STREAMSERVE inte har något omedelbart samband med dessa.

25 Sökanden har påstått att betydelsen av kännetecknet STREAMSERVE, som helhet, skiljer sig från de två ord det är sammansatt av.

26 Sökanden anser att kännetecknet STREAMSERVE på sin höjd kan anses vara tankeväckande men inte beskrivande.

27 Sökanden har gjort gällande att registreringen av kännetecknet STREAMSERVE inte heller får till följd att det skapas ett hinder för konkurrenterna, eftersom

dessa har möjlighet att som varumärke använda en hel rad andra kännetecken vari antingen ordet "stream" eller ordet "serve" ingår.

28 Sökanden har dessutom påstått att, när tveksamhet råder, de registreringar av samma kännetecken som gjorts i medlemsstaterna har en presumerande verkan i registreringsförfarandet vid harmoniseringsbyrån.

29 Klaganden har i förevarande mål gjort gällande att uttrycket STREAMSERVE registrerades i Sverige och Norge innan det omtvistade beslutet antogs. Dessa staters varumärkesrätt har harmoniserats med rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Enligt sökanden täcker den registrering som gjorts i Sverige samma varor som dem som avses i förevarande mål. Sökanden har dessutom anfört att det svenska Patent- och registreringsverket prövar ordkännetecken på engelska på samma sätt som ordkännetecken på svenska.

30 Sökanden har även angett att den har inlämnat en ansökan till Patent Office Trade Marks Registry (patent- och varumärkesmyndighet i Förenade kungariket) om registrering av kännetecknet STREAMSERVE för varor i varuklass 9, omfattande varor som benämns "databehandlingsutrustning häri inbegripet datorer, datorminnen, bildskärmar, tangentbord, processorer, skrivare och scanners; datorprogram lagrade på band, skivor, disketter och andra maskinläsbara media" samt för vissa IT-tjänster som ingår i klass 21. Denna ansökan har enligt sökanden offentliggjorts för kommentarer utan att Patent Office inkommit med några invändningar häremot på grundval av att några absoluta registreringshinder skulle föreligga.

31 Sökanden har påpekat att det svenska Patent- och registreringsverket och Patent Office tillämpar strängare villkor än harmoniseringsbyrån vad gäller registrering av varumärken, eftersom de *ex officio* gör en prövning av relativa hinder för registrering.

32 Sökanden har dessutom anfört att den, den 30 mars 2000, har lämnat in en ansökan till Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesmyndigheten) om registrering av kännetecknet STREAMSERVE för samma varor och tjänster som avses i registreringsförfarandet i Förenade kungariket och att denna ansökan offentliggjorts för kommentarer den 31 augusti 2000 utan att Deutsches Patent- und Markenamt gjort några invändningar grundade på absoluta registreringshinder. Enligt sökanden tillämpar emellertid Deutsches Patent- und Markenamt vid registreringen av varumärken identiska eller liknande villkor som harmoniseringsbyrån. Sökanden har tillagt att ordkännetecken på engelska prövas på samma sätt som ordkännetecken på tyska.

33 Sökanden har slutligen anfört att registreringar av uttrycket STREAMSERVE för samma varor och tjänster som dem som avses i ansökan i Förenade kungariket har gjorts i Beneluxländerna den 29 mars 2000 och i Frankrike den 20 april 2000. Enligt sökanden har andra registreringsansökningar dessutom offentliggjorts för kommentarer (i Spanien den 2 juli 2000 och i Amerikas förenta stater den 31 oktober 2000) eller i alla fall inlämnats (i Danmark den 28 mars 2000 och i Italien den 4 april 2000).

34 Harmoniseringsbyrån å sin sida avvisar sökandens argumentation och anser att det ifrågasatta beslutet inte innebär någon felaktig rättstillämpning. Den har preciserat att denna bedömning gäller för samtliga varor som avses i ansökan. Vad närmare bestämt avser den varukategori som benämns "manualer" och "publikationer" har harmoniseringsbyrån hävdat att kännetecknet STREAMSERVE även är beskrivande för dessa varor, eftersom teknologi för hantering och automatisering av kontinuerliga dataströmmar kan användas för textöverföring.

Förstainstansrättens bedömning

35 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "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". Dessutom anges i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

36 Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för att sådana kännetecken eller upplysningar som avses i denna bestämmelse förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Bestämmelsen har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana tecken och upplysningar kan användas fritt av alla (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25).

37 Vad gäller bedömningen av ett märkes beskrivande karaktär påpekar förstainstansrätten för det första att denna endast kan göras utifrån hur den särskilda målgruppen uppfattar den beskrivande karaktären.

38 Harmoniseringsbyrån har i förevarande mål med fog under förhandlingen angett att den avsedda målgruppen utgörs av den genomsnittliga engelskspråkiga konsumenten, Internetanvändare och intresserade av den audiovisuella aspekten härav. Denna målgrupp förutses härvid vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, se även, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27).

39 Vad gäller sökandens argument att tredje man, och närmare bestämt sökandens konkurrenter, inte har behov av att använda märket i fråga för att beteckna de varor som avses i ansökan, påpekar förstainstansrätten att domstolen i punkt 35 i domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee ansåg att tillämpningen av artikel 3.1 c i direktiv 89/104, vilken motsvarar artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte beror på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt.

40 Såsom harmoniseringsbyrån med fog påpekat skall det enbart, vad gäller tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och på grundval av den relevanta betydelsen av ordkännetecknet i fråga, prövas om det för den avsedda målgruppen föreligger ett tillräckligt konkret samband mellan kännetecknet och de varor som ansökan om registrering avser.

41 Förstainstansrätten erinrar härvid inledningsvis om att uttrycket STREAMSERVE är ett ord som består av ett verb (serve) och ett substantiv (stream). För de berörda konsumenterna synes detta uttryck emellertid inte ovanligt.

42 Beträffande innebörden av uttrycket STREAMSERVE framgår det av punkterna 12 och 13 i det ifrågasatta beslutet samt av de förklaringar som harmoniseringsbyrån gett vid förhandlingen att detta uttryck hänvisar till en teknik för överföring från en server av numeriska data, vilken gör det möjligt att hantera dessa i en regelbunden och kontinuerlig ström. Sökandens argument beträffande olika möjliga betydelser av "serve" saknar härvid relevans. Med beaktande av de varor för vilka registrering begärts är den betydelse av begreppen "stream" och "serve" som harmoniseringsbyrån fastställt korrekt. Det skall emellertid erinras om att för att omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att ett ordkännetecken i åtminstone en av sina möjliga betydelser anger en för de berörda varorna eller tjänsterna karakteristisk egenskap.

43 Vad gäller typen av samband mellan uttrycket STREAMSERVE och de berörda varorna har överklagandenämnden fastställt, i punkt 12 i det ifrågasatta beslutet, att uttrycket direkt anger de senares användningsområde.

44 Vad gäller de varor som ingår i kategorierna "[a]pparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder, databehandlingsutrustning häri inbegripet datorer, datorminnen, bildskärmar, tangentbord, processorer, skrivare och scanners, datorprogram lagrade på band, skivor, disketter och andra maskinläsbara media" samt "listade datorprogram", har harmoniseringsbyrån med fog påpekat i sina svarsinlagor, i dupliken samt i sina förklaringar under förhandlingen, att tekniken för överföring av numeriska data från en server som gör det möjligt att hantera dessa i en regelbunden och kontinuerlig ström medför eller till och med ställer krav på användning av dessa varor. Ovannämnda teknik utgör nämligen inte enbart ett användningsområde för dessa varor utan också en av deras särskilda funktioner. Således finns för den avsedda målgruppen ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAMSERVE och dessa varor.

45 Vad närmare bestämt gäller bildskärmar, tangentbord, processorer, skrivare och scanners skall det erinras om att de senare varorna inte ingår i registreringsansökan utan endast nämns som exempel på varor som ingår i den varukategori som benämns "databehandlingsutrustning". Följaktligen skall inte ovannämnda varor beaktas vid bedömningen av huruvida uttrycket i fråga har en beskrivande karaktär. Ovanstående bedömning skulle därför inte ändras även om det saknades ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAMSERVE och dessa varor.

46 Även om uttrycket STREAMSERVE inte skulle anses beskrivande för samtliga varor i den kategori som benämns "databehandlingsutrustning", erinrar förstainstansrätten om att sökanden begärde registrering av det ifrågavarande känne-

tecknet för samtliga varor i denna kategori utan åtskillnad. Förstainstansrätten fastställer därför överklagandenämndens bedömning beträffande samtliga dessa tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 33).

47 Vad gäller de nationella beslut som sökanden åberopat erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsordningen för varumärken, såsom följer av rättspraxis, är ett självständigt system som består av en samling regler och målsättningar som är specifika för detta system, eftersom denna ordning skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica) REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall följaktligen bedömas utifrån tillämpliga gemenskapsrättsliga regler. Harmoniseringsbyrån, och i förekommande fall gemenskapsdomstolarna, är därför inte bundna av ett beslut som fattats på medlemsstatsnivå eller av ett tredje land vari fastställs att detta kännetecken kan registreras som ett nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som harmoniserats med direktiv 89/104 eller i ett land som ingår i det språkliga område som uttrycket härstammar från.

48 Härav följer att sökandens argument att det föreligger nationella beslut enligt vilka uttrycket STREAMSERVE kan registreras som nationellt varumärke, däribland beslutet från Förenade kungariket, saknar relevans. Sökanden har inte heller anfört några andra argument som kan hämtas från dessa beslut.

49 Av det ovan anförda följer att uttrycket STREAMSERVE kan användas för att i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ange en karakteristisk egenskap hos de varor som avses i punkt 44.

50 Vad gäller de varor som ingår i kategorin "manualer" och "publikationer" har harmoniseringsbyrån inte visat att uttrycket STREAMSERVE anger varornas avsedda användning eller andra egenskaper hos dessa. Tekniken för överföring av numeriska data från en server, som gör det möjligt att hantera dessa i en regelbunden och kontinuerlig ström, varken kräver eller ens medför användning av dessa varor. Det kan inte heller, såsom harmoniseringsbyrån gjort i sin duplik, påstås att uttrycket i fråga beskriver dessa varor, eftersom den teknik som detta uttryck hänvisar till även kan användas för elektronisk textöverföring. Elektronisk textöverföring utgör nämligen på sin höjd ett användningsområde för denna teknik men inte en teknisk funktion hos varorna i fråga. Det framgår inte heller att uttrycket STREAMSERVE visar någon annan egenskap hos de ovannämnda varorna. Det föreligger således inte för målgruppen något tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAMSERVE och dessa varor.

51 Av vad ovan anförts följer att talan skall vinna bifall på den grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 beträffande de varor som ingår i kategorierna "manualer" och "publikationer" men ogillas vad gäller övriga varor.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

52 Sökanden har anfört att varumärket är tillräckligt originellt och har den minsta särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

53 Harmoniseringsbyrån har konstaterat att kännetecken som visar varornas art, kvalitet, kvantitet eller andra egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna ofta även omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån anser därför att dess argument beträffande märkets beskrivande karaktär även är relevanta vad gäller avsaknad av särskiljningsförmåga.

54 Vad gäller sökandens argument att uttrycket STREAMSERVE är originellt anser harmoniseringsbyrån att användningen av kombinationen av de två orden "stream" och "serve" för de angivna varorna varken är ovanlig eller originell. Enligt harmoniseringsbyrån tillför begreppet STREAMSERVE inget ytterligare till betydelsen av dessa två ord tillsammans. Harmoniseringsbyrån har följaktligen anfört att uttrycket STREAMSERVE saknar den minsta särskiljningsförmåga som krävs.

Förstainstansrättens bedömning

55 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges för övrigt att punkt 1 "skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

56 Särskiljningsförmågan kan för övrigt endast bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs.

57 I den utsträckning det omtvistade beslutet avser varor för vilka det ovan fastställts att uttrycket STREAMSERVE har en beskrivande funktion erinrar förstainstansrätten om att det enligt fast rättspraxis är tillräckligt att ett av de uppräknade registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31, i mål T-360/99, Community Concepts mot harmoniseringsbyrån (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 26, och av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE) REG 2001, s. II-449, punkt 28). Grunden saknar därför i detta avseende fog.

58 Grunden skall i stället prövas i sak i den utsträckning det omtvistade beslutet avser varor som ingår i kategorierna "manualer" och "publikationer".

59 Överklagandenämnden ansåg såsom framgår av punkt 15 i det omtvistade beslutet att uttrycket i fråga är "direkt beskrivande av de varor som avses i ansökan" och att det följaktligen saknar särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden har således dragit slutsatsen att uttrycket i fråga saknar särskiljningsförmåga, eftersom det är beskrivande. Såsom förstainstansrätten har konstaterat ovan beträffande ovanstående varor kan registrering av uttrycket STREAMSERVE inte vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Följaktligen kan överklagandenämndens resonemang angående artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte godtas, eftersom det grundar sig på ovanstående felaktiga rättstillämpning.

60 Det kan dessutom konstateras att varken det omtvistade beslutet, harmoniseringsbyråns handlingar eller de förklaringar denna gett vid förhandlingen innehåller några uppgifter som gör det möjligt att fastställa att uttrycket STREAMSERVE saknar särskiljningsförmåga beträffande de varor som ingår i kategorierna "manualer" och "publikationer".

61 Härav följer att talan skall vinna bifall på den grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 beträffande de varor som ingår i kategorierna "manualer" och "publikationer" men ogillas vad gäller övriga varor.

Åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen

Parternas argument

62 Sökanden har anfört att överklagandenämnden har åsidosatt icke-diskrimineringsprincipen genom att avslå sökandens överklagande medan den första överklagandenämnden i ärende R 55/1999-1 tillät registrering av uttrycket IMAGESTREAM för registrering för samma varor med undantag för "apparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder". Enligt sökanden är de två målen tillräckligt snarlika för att behandlas på samma sätt. Sökanden har härvid påpekat att förteckningen över anmälda varor är densamma i båda målen med beaktande av att det i repliken görs undantag för "apparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder". Enligt sökanden ansåg emellertid första överklagandenämnden i ärende R 55/1999-1 att uttrycket IMAGESTREAM enbart var tankeväckande. Ordet "serve" är åtminstone inte mer beskrivande för de varor som avses än ordet "image".

63 Harmoniseringsbyrån godtar principen att byrån skall undvika att behandla identiska eller liknande mål på ett diskriminerande sätt men har genmält att frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke i sak skall bedömas utifrån detta kännetecknens särskilda egenskaper.

64 Harmoniseringsbyrån har anfört att uttrycken IMAGESTREAM och STREAMSERVE är olika och att något bevis inte anförts till stöd för en vardaglig användning av orden "image" och "stream" för att beskriva de avsedda varorna och inte heller till stöd för sökandens påstående att ordet "image" inte är mindre beskrivande än ordet "serve".

65 En eventuell ändring av förteckningen över varor påverkar dessutom enligt harmoniseringsbyrån inte det omtvistade beslutets lagenlighet.

Förstainstansrättens bedömning

66 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att de beslut beträffande registrering av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis.

67 Det föreligger därmed två tänkbara möjligheter. Om överklagandenämnden i ett tidigare ärende, genom att medge att ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, gjort en korrekt tillämpning av relevanta bestämmelser i förordning nr 40/94 och den i ett senare ärende, som liknar det förra, fattar ett motsatt beslut, skall gemenskapsdomstolarna ogiltigförklara detta senare beslut på grund av att tillämpliga bestämmelser i förordning nr 40/94 har åsidosatts. I detta första fall saknar grunden om åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering fog. Om överklagandenämnden i stället i ett tidigare ärende, genom att medge att ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, har gjort en felaktig rättstillämpning och den i ett senare ärende, som liknar det

förra, fattar ett motsatt beslut, kan det första beslutet inte åberopas till stöd för ett yrkande om ogiltigförklaring av detta senare beslut. Det följer nämligen av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen skall tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en åtgärd som gynnat någon annan (se för ett liknande resonemang domstolens dom av den 4 juli 1985 i mål 134/84, Williams mot revisionsrätten, REG 1985, s. 2225, punkt 14, och av den 9 oktober 1984 i mål 188/83, Witte mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15). Även i detta andra fall saknar följaktligen grunden avseende åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering fog.

68 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på grunden om åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen då denna saknar fog.

69 Förstainstansrätten erinrar härutöver om att även om motivering beträffande faktiska och rättsliga omständigheter i ett tidigare beslut kan utgöra argument till stöd för en grund beträffande åsidosättande av en bestämmelse i förordning nr 40/94 har sökanden i förevarande mål inte åberopat att beslutet angående märket IMAGESTREAM skulle innehålla skäl som ifrågasätter den bedömning som gjorts ovan av de grunder som avser åsidosättande av artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94. Det skall för övrigt påpekas att sökanden själv angett i sin ansökan beträffande den semantiska analysen av ordet "stream", som utgör en gemensam del av kännetecknen i fråga, att överklagandenämnden fastställt samma betydelse i båda ärendena.

70 Det följer av det ovan anförda att talan skall bifallas beträffande de varor som ingår i kategorin "manualer" och "publikationer" och ogillas i övriga delar.

Sökandens yrkande i andra hand och yrkandet om att målet skall återförvisas till granskaren

71 Vad gäller yrkandet i andra hand om att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras och återförvisas till granskaren vad gäller andra varor än "apparater för inspelning, överföring och återgivning av ljud och bilder", konstaterar förstainstansrätten att detta yrkande i andra hand ingår i huvudyrkandet och att det följaktligen skall ogillas på samma sätt som det senare.

72 Enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 är förstainstansrätten, såsom angetts ovan i punkt 17, behörig att såväl undanröja som ändra ett överklagat beslut. I den utsträckning det är fråga om att bifalla förevarande talan anser förstainstansrätten att sökandens intressen är tillräckligt väl tillvaratagna genom att det omtvistade beslutet ogiltigförklaras utan att målet återförvisas till granskaren.

Rättegångskostnader

73 Enligt artikel 87.3 i förstainstansrättens rättegångsregler kan förstainstansrätten besluta att kostnaderna skall delas om parterna ömsom vinner och förlorar på en eller flera punkter. Eftersom sökandens talan enbart har bifallits avseende ett begränsat antal varor, skall denna bära sina kostnader och ersätta två tredjedelar av svarandens kostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 28 februari 2000 (ärende R 423/1999-2) ogiltigförklaras vad beträffar varor som ingår i kategorierna "manualer" och "publikationer".**

2) **Talan ogillas i övrigt.**

3) **Sökanden skall bära sina kostnader samt ersätta två tredjedelar av svarandens kostnader. Svaranden skall bära en tredjedel av sina kostnader.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

P. Mengozzi

Ordförande