FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 30 mars 2000 *

I mål T-91/99,

Ford Motor Company, med säte i Dearborn, Michigan (Förenta staterna), företrätt av A.J. Tweedale Willoughby och B.H.E. Halliday, solicitors i London, delgivningsadress: advokatbyrån Loeff, Claeys och Verbeke, 58, rue Charles Martel, Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av rättschefen F. López de Rego, rättsavdelningen, och A. Di Carlo, rättstjänsten, och A. von Mühlendahl, vice ordförande med ansvar för det rättsliga området, samtliga i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissionens rättstjänst, C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

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 11 februari 1999 (ärende R 150/98-2), genom vilket ansökan om registrering av ordet OPTIONS som gemenskapsvarumärke avslogs,

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 ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 april 1999,

med beaktande av svaromålet som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 juli 1999,

efter det muntliga förfarandet den 2 december 1999,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1 Artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i ändrad lydelse (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) lyder enligt följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) 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.

d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren... finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering."

Bakgrund till tvisten

2 Sökanden ingav den 29 mars 1996 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad byrån).

3 Det varumärke som registreringsansökan avser är ordet OPTIONS. De tjänster registreringsansökan avser rörde inledningsvis alla tjänster som är hänförliga till "klass 36" i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. Senare, den 27 augusti 1996, ändrades beskrivningen till att lyda enligt följande: "Tjänster avseende försäkringar, säkerheter, finansiering, kreditförsäljning och leasing."

4 Genom beslut av den 9 juli 1998 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94. Granskaren motiverade sitt beslut med att ordet OPTIONS saknade särskiljningsförmåga på engelska och franska.

5 Den 9 september 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos byrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden redogjorde för grunderna för överklagandet i en inlaga som ingavs den 9 november 1998. I grunderna för överklagandet har sökanden pekat på omständigheter som är avsedda att bevisa att ordet OPTIONS har använts när de ifrågavarande tjänsterna tillhandahållits i Belgien, Danmark, Nederländerna, Portugal, Sverige och Förenade kungariket. Någon användning i Frankrike har dock inte åberopats.

6 Överklagandet ogillades genom beslut av byråns andra överklagandenämnd den 11 februari 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet), vilket delgavs sökanden den 15 februari 1999. I sitt beslut ansåg överklagandenämnden att även om varumärket OPTIONS, såsom sökanden gjort gällande, skulle ha uppnått särskiljningsförmåga som ett resultat av dess användning i Förenade kungariket, så har det inte i sig någon särskiljningsförmåga i Frankrike.

Nämnden beslutade till följd härav att avslå överklagandet med stöd av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 och betonade härvid att det inte hade åberopats att varumärket använts i detta land.

Parternas yrkanden

7 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta byrån att ersätta rättegångskostnaderna,

— vidta de åtgärder den anser vara nödvändiga.

8 Byrån yrkar att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

9 Till stöd för sin talan har sökanden som enda grund åberopat att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Sökanden har anfört att denna bestämmelse bör ha företräde framför punkt 2 i samma artikel, åtminstone när det kan visas att en särskiljningsförmåga till följd av användning har uppnåtts i en väsentlig del av Europeiska gemenskapen, däribland i ett "större land" såsom i detta fall Förenade kungariket.

10 Sökanden har till att börja med medgett att ett varumärke som är beskrivande endast i en del av gemenskapen med beaktande av artikel 7.2 inte kan registreras med stöd av artikel 7.1 b och c när det inte kan bevisas att varumärket har använts. Sökanden har dock anfört att artikel 7.2 inte i sig utgör ett hinder för registrering utan begränsar sig till att precisera räckvidden för artikel 7.1 b och c.

11 I andra hand har sökanden gjort gällande att det är tillräckligt att varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga i endast en del av gemenskapen för att artikel 7.3 skall vara tillämplig. Till skillnad från artikel 7.2 begränsar sig artikel 7.3 nämligen inte till att reglera tillämpningen av artikel 7.1 b och c utan den har under vissa förhållanden företräde framför dessa senare bestämmelser. Ett varumärke bör följaktligen, och tvärtemot den praxis som byrån hittills synes ha följt, kunna registreras när det har visats att

varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i en väsentlig del av gemenskapen.

12 Vad gäller omfattningen av det område inom vilket varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga har sökanden påpekat att det varken i artikel 7.3 eller i någon annan bestämmelse i förordning nr 40/94 krävs att denna förmåga skall ha visats föreligga i hela gemenskapen. Det räcker att denna förmåga har uppnåtts i en väsentlig del av gemenskapen. I förevarande fall har denna särskiljningsförmåga visats föreligga i Förenade kungariket och i vissa andra gemenskapsstater.

13 Sökanden har i detta avseende preciserat att bolaget eller dess dotterbolag har registrerat varumärket OPTIONS i Irland och i Förenade kungariket för de tjänster som omfattas av klass 36 i ovan nämnda Nice-överenskommelse. Registreringen i Förenade kungariket erhölls på grund av den särkiljningsförmåga som uppnåtts i denna medlemsstat. Varumärket är dessutom registrerat med kursiv tryckstil i Danmark och i Förenade kungariket. Varumärket OPTIONS är slutligen registrerat i Benelux-länderna såsom ordmärke.

14 Sökanden har gjort gällande att det är tillräckligt att det kan visas att ett identiskt varumärke har registrerats i Förenade kungariket och på Irland för att tillbakavisa de invändningar mot registrering som grundas på artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

15 Byrån har till att börja med försäkrat att den delar sökandens uppfattning att artikel 7.2 i förordning nr 40/94 inte i sig utgör ett självständigt hinder för registrering utan endast anvisar hur artikel 7.1 b och c skall tillämpas och klargör räckvidden för dessa senare bestämmelser. Byrån anser emellertid att det

förhållandet att artikel 7.2 citerades i beslutet inte innebär att överklagandenämnden har ansett att denna bestämmelse ensam utgjorde ett skäl för avslag.

16 Byrån har erinrat om att överklagandenämnden har vägrat registrering av varumärket på grund av att det saknade särskiljningsförmåga och på grund av dess beskrivande karaktär, skäl som nämns i artikel 7.1 b respektive c i förordning nr 40/94. Med stöd endast av dessa överväganden hänvisade överklagandenämnden till punkt 2 i samma artikel och drog slutsatsen att dessa absoluta registreringshinder — vilka fanns i en del av gemenskapen, nämligen i Frankrike — var tillräckliga för att inte bifalla registreringsansökan.

17 Svaranden har följaktligen gjort gällande att det omtvistade beslutet rätteligen har fattats med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 i förening med punkt 2 i samma artikel.

18 I andra hand har svaranden gjort gällande att, när en ansökan om gemenskapsvarumärke har avslagits med motiveringen att varumärket saknar särskiljningsförmåga och har beskrivande karaktär i en del av gemenskapen, ett bestridande av denna vägran att registrera som grundar sig på den särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 förutsätter att det visas att särskiljningsförmåga till följd av användning har uppnåtts i den del av gemenskapen beträffande vilken sådan förmåga inte har ansetts föreligga. Om skälet för avslag avser hela gemenskapen skall det visas att den uppnådda särskiljningsförmågan finns i hela gemenskapen.

19 Svaranden har anfört att registreringen av ett varumärke i motsatt fall i betydande grad skulle inverka menligt på principen om gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär sådan denna uttryckligen fastställts i artikel 1.2 i förordning nr 40/94. Denna princip har en grundläggande betydelse för systemet med gemenskapsvarumärken, vilket grundas på en separat rättsordning oberoende av

de nationella varumärkessystemen. Byrån har i detta avseende även påpekat att det med avseende på de absoluta registreringshindren inte föreligger några undantag från gemenskapsvarumärkenas enhetliga karaktär.

20 I förevarande fall har svaranden yrkat att talan skall ogillas med motiveringen att sökanden dels inte har gjort gällande vare sig att en särskiljningsförmåga uppnåtts eller ens att varumärket har använts i de franskspråkiga delarna av gemenskapen, dels har medgett att varumärket OPTIONS inte har någon särskiljningsförmåga och att det under alla förhållanden har en beskrivande karaktär på franska och på engelska.

Förstainstansrättens bedömning

21 Sökanden har gjort gällande att byrån är tvungen att registrera ett varumärke när detta varumärke i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av dess användning, även om förmågan endast har uppnåtts i en väsentlig del av gemenskapen, utan att kunna motsätta sig denna registrering med stöd av reglerna i punkterna 1 b, c och d samt 2 i samma artikel.

22 Denna ståndpunkt kan inte godtas.

23 Det finns skäl att erinra om att i enlighet med andra övervägandet till förordning nr 40/94 innebär gemenskapsordningen för varumärken att företag genom ett enda förfarande kan förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen och att principen om gemenskapsvaru-

märkens enhetliga karaktär skall gälla om inget annat sägs i denna förordning. Samma princip följer av artikel 1.2 i förordning nr 40/94. I denna föreskrivs att gemenskapsvarumärket skall ha en "enhetlig karaktär", vilket innebär att det "skall ha samma rättsverkan i hela gemenskapen".

24 För att kunna registreras måste ett kännetecken följaktligen äga särskiljningsförmåga i hela gemenskapen. Det är nödvändigt att uppställa detta krav, som i enlighet med artikel 4 i förordning nr 40/94 ger konsumenterna möjlighet att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, för att detta kännetecken skall kunna fungera som ett varumärke i det ekonomiska livet.

25 En uttrycklig tillämpning av principen om gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär görs i artikel 7.2 i förordning nr 40/94, av vilken det framgår att registrering av ett varumärke kommer att vägras "även om registreringshindren [som fastställts i punkt 1 i samma artikel]... finns i endast en del av gemenskapen".

26 Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 bör läsas mot bakgrund av denna princip.

27 För att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 krävs därför att det visas att varumärket till följd av användning har

uppnått särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga saknas enligt artikel 7.1 b, c och d i denna förordning.

28 I förevarande fall har sökanden inte bestritt att ordet OPTIONS saknar särskiljningsförmåga på franska språket. Sökanden har inte heller påstått att varumärket OPTIONS har varit föremål för en användning genom vilken det skulle ha uppnått särskiljningsförmåga i en väsentlig del av gemenskapen, i detta fall i Frankrike.

29 Under dessa förhållanden kan byrån inte klandras för att ha vägrat att registrera ordet OPTIONS som gemenskapsvarumärke.

30 Av vad anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

31 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 30 mars 2000.

H. Jung
Justitiesekreterare

V. Tiili
Ordförande