FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 16 mars 2006 *

I mål T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, Salzburg (Österrike), företrätt av advokaterna H. Zeiner och M. Baldares del Barco,

sökande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: tyska.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, tidigare Herold Business Data AG, Mödling (Österrike), företrätt av advokaterna A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum och U. Reese,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 19 juni 2003 (förenade ärendena R 580/2001-1 och R 592/2001-1) i ett förfarande om ogiltigförklaring mellan Herold Business Data AG och Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 september 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 september 2004,

efter förhandlingen den 14 september 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 2 oktober 1996 ingav sökanden med stöd av 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 ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Det varumärke som söktes registrerat var ordmärket WEISSE SEITEN. De varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan omfattas av klasserna 9, 16, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 9: "Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, överföring eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare och inspelade lagrings-

medier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur."

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer."

— Klass 41: "Förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar."

— Klass 42: "Redigering av texter."

3 Det sökta varumärket registrerades den 28 september 1999.

4 Den 14 februari 2000 ansökte Herold Business Data GmbH & Co. KG, tidigare Herold Business Data AG, om att denna registrering skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94, eftersom registreringen stod i strid med de absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b–d och g i den ovannämnda förordningen. Intervenienten hänvisade till ett beslut som fattats av annulleringsenheten vid Patentamt (det österrikiska patentverket) den 6 november 1998, varigenom det österrikiska varumärket WEISSE SEITEN ogiltigförklarades, och till

ett beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat (högsta avdelningen för varumärken och patent i Österrike) den 22 september 1999 om fastställelse av Patentamts beslut i fråga om följande varor: "papper och trycksaker". Till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring ingav intervenienten dessutom följande handlingar till annulleringsenheten:

— "Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om framtida utveckling av marknaden för telefonkataloger och andra informationstjänster avseende telekommunikationer i en konkurrensutsatt miljö" av den 22 september 1995 (nedan kallat kommissionens meddelande).

— Olika upplysningar från det österrikiska postverket avseende telefonkataloger.

— Kopior av ordersedlar för österrikiska telefonkataloger för åren 1993/1994 och 1994/1995.

— Anvisningar för utgivning av officiella telefonkataloger, vilken var föremål för ett avtal från år 1992 som slutits mellan intervenienten och det österrikiska post- och televerket.

— Kopior av skrivelser mellan intervenienten och olika avdelningar i det österrikiska post- och televerket om utgivningen av "Weiße Seiten" (vita sidorna).

— Resultatet av sökningar på Internet.

5 Den 5 april 2001 ogiltigförklarade annulleringsenheten delvis varumärket WEISSE SEITEN med stöd av artikel 7.1 d och 7.2 i förordning nr 40/94, nämligen till den del detta avsåg telefonkataloger innehållande telefonabonnenters namn i tryckt eller elektronisk form (klasserna 9 och 16) och utgivning genom ett förlag av sådana telefonkataloger innehållande telefonabonnenters namn (klass 41). Annulleringsenheten begränsade därmed förteckningen över varor och tjänster genom att, i fråga om klass 9, lägga till att "dessa varor omfattar inte sådana som avser eller omfattar telefonkataloger innehållande telefonabonnenters namn", i fråga om klass 16 lägga till att "dessa varor omfattar inte telefonkataloger innehållande telefonabonnenters namn" och, i fråga om klass 41, lägga till att "dessa tjänster omfattar inte utgivning av telefonkataloger innehållande telefonabonnenters namn". Ansökan om ogiltigförklaring avslogs i övrigt.

6 Både intervenienten och sökanden överklagade annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 – intervenienten med avseende på att ansökan om ogiltigförklaring delvis avslagits och sökanden med avseende på att varumärket delvis ogiltigförklarats.

7 Genom beslut av den 19 juni 2003 (förenade ärendena R 580/2001-1 och R 592/2001-1) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avseende de båda överklagandena, som handlades gemensamt med stöd av artikel 7.1 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11), biföll första överklagandenämnden delvis intervenientens överklagande och avslog sökandens. Överklagandenämnden ogiltigförklarade annulleringsenhetens beslut och ogiltigförklarade varumärket WEISSE SEITEN beträffande följande varor och tjänster:

— Klass 9: "Magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor."

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar; konstnärsmaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)."

— Klass 41: "Förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar."

— Klass 42: "Redigering av texter."

8 Överklagandenämnden ansåg att varumärket WEISSE SEITEN hade registrerats i strid med artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 i fråga om de varor i klass 9 som angetts i föregående punkt samt i fråga om trycksaker, uppslagsverk och branschförteckningar i klass 16. Överklagandenämnden ansåg vidare att artikel 7.1 b och c i den ovannämnda förordningen även var tillämplig på samtliga varor och tjänster som angetts i föregående punkt (nedan kallade ifrågavarande varor och tjänster).

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ändra det ifrågasatta beslutet och ogilla yrkandet om ogiltigförklaring,

— i andra hand ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den mån yrkandet om ogiltigförklaring bifallits och förordna att harmoniseringsbyrån skall fatta ett nytt beslut, i förekommande fall efter ett nytt förfarande, och därvid avslå yrkandet om ogiltigförklaring,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall ogilla talan.

Huruvida talan kan tas upp till sakprövning

12 Enligt lydelsen i artikel 63.5 i förordning nr 40/94 skall talan mot ett beslut som fattats av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder väckas inom en frist av två månader från delgivningen av beslutet. Enligt artikel 102.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tidsfristerna förlängas med tio dagar med hänsyn till avstånd i samtliga fall.

13 I förevarande mål delgavs sökanden det ifrågasatta beslutet den 1 juli 2003. Fristen för att väcka talan, inklusive fristen med hänsyn till avstånd, löpte därmed ut den 11 september 2003.

14 Ansökan inkom visserligen till förstainstansrättens kansli genom telefaxmeddelande den 8 september 2003, det vill säga före utgången av fristen för att väcka talan.

15 Enligt artikel 43.6 i rättegångsreglerna skall emellertid vid bedömningen av om tidsfristerna för förfarandet följts den dag beaktas då en kopia av en undertecknad inlaga inkommer till förstainstansrättens kansli per telefax, endast om det undertecknade originalet av inlagan inkommer till kansliet senast tio dagar därefter.

16 I förevarande mål inkom originalhandlingen av ansökan till förstainstansrättens kansli först den 19 september 2003, det vill säga efter utgången av den ovannämnda fristen om tio dagar. Enligt artikel 43.6 i rättegångsreglerna skall därför endast den dag då det undertecknade originalet inkom, det vill säga den 19 september 2003 beaktas vid bedömningen av om fristen iakttagits. Förstainstansrätten konstaterar därför att ansökan inkommit efter utgången av den ovannämnda fristen.

17 Sökanden har emellertid hävdat sig vara i en typisk force majeure-situation, eller att det åtminstone är fråga om en oförutsebar händelse.

18 Förstainstansrätten erinrar om att begreppen force majeure och oförutsebar händelse, förutom ett objektivt rekvisit hänförligt till för den berörde onormala och främmande omständigheter, innefattar ett subjektivt rekvisit avseende den berördes skyldighet att skydda sig mot onormala händelser genom att vidta lämpliga åtgärder utan överdrivna uppoffringar. Den berörde skall särskilt noga övervaka hur

förfarandet utvecklar sig och bland annat visa omsorg om att iaktta utsatta frister (domstolens dom av den 15 december 1994 i mål C-195/91 P, Bayer mot kommissionen, REG 1994, s. I-5619, punkt 32). Begreppen force majeure och oförutsebar händelse är därför inte tillämpliga på en situation då en omsorgsfull och upplyst person objektivt sett hade kunnat undvika att en talefrist löpte ut (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 12 juli 1984 i mål 209/83, Ferriera Valsabbia mot kommissionen, REG 1984, s. 3089, punkt 22, och domstolens beslut av den 18 januari 2005 i mål C-325/03 P, Zuazaga Meabe mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-403, punkt 25).

19 I förevarande mål lämnade sökanden originalet av ansökningshandlingen direkt till det österrikiska postverket den 9 september 2003, det vill säga dagen efter det att telefaxmeddelandet sändes. Det österrikiska postverket överlämnade försändelsen till det luxemburgska postverket den 11 september 2003, vilket överlämnade den till företaget Michel Greco den 12 september 2003. Det sistnämnda företaget tog emellertid sju dagar på sig för att ge in försändelsen till förstainstansrättens kansli.

20 Den huvudsakliga eller till och med enda anledningen till förseningen var således att förstainstansrätten kom i besittning av ansökan först sju dagar efter det att denna kommit till Luxemburg (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 2 mars 1967 i de förenade målen 25/65 och 26/65, Simet och Feram mot höga myndigheten, REG 1967, s. 39). Denna omständighet måste med avseende på sökanden anses utgöra en oförutsägbar händelse. Denne har visat den omsorg om att iaktta frister som förväntas av en normalt upplyst person och kan inte klandras för att genom sitt handlingssätt ha förvärrat risken för att ansökan skulle komma in för sent.

21 Talan kan därför tas upp till sakprövning.

Huruvida det andra yrkandet kan tas upp till sakprövning

22 Sökanden har i andra delen av sitt andra yrkande i sak yrkat att förstainstansrätten skall förordna att harmoniseringsbyrån skall fatta ett nytt beslut och avslå yrkandet om ogiltigförklaring.

23 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolarnas avgöranden. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i gemenskapsdomstolarnas domar (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, av den 27 februari 2002 i mål T 34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22).

24 Den andra delen av sökandens andra yrkande kan således inte tas upp till sakprövning.

Prövning i sak

25 Sökanden har i sak åberopat fyra grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser att det ifrågasatta beslutet inte stämmer överens med det österrikiska beslutet, och den andra, tredje och fjärde grunden avser överträdelse av artikel 7.1 d, c respektive b i förordning nr 40/94.

Den första grunden: huruvida det ifrågasatta beslutet inte stämmer överens med det österrikiska beslutet

Parternas argument

26 Sökanden har hävdat att det ifrågasatta beslutet är inkonsekvent, eftersom det grundats på en annan bedömning av den österrikiska allmänheten än den som de österrikiska myndigheterna gjort i det beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat den 22 september 1999.

27 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att den inte är rättsligt förpliktad att sörja för att dess beslut är konsekventa med nationella beslut. De omständigheter som skulle bedömas var dessutom inte identiska, eftersom de nationella myndigheterna grundade sitt beslut på österrikiska språkvanor, medan harmoniseringsbyrån hade att beakta språkvanorna inom hela den gemensamma marknaden och därmed även i Tyskland.

28 Harmoniseringsbyrån har vidare betonat att det beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat utgör en bekräftelse på att det österrikiska varumärket WEISSE SEITEN är ogiltigt till den del det avsåg varorna papper och trycksaker, eftersom det var deskriptivt beträffande dessa (i betydelsen vita sidor) och att besluten därför var konsekventa i detta avseende.

29 Intervenienten har erinrat om att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att ansluta sin bedömning till en nationell myndighets, varför beslutet av den 22 september 1999 saknar relevans för att avgöra hur den österrikiska allmänheten uppfattar det ifrågavarande varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

30 Förstainstansrätten erinrar om att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att grunda sin bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar det ifrågavarande varumärket på ett nationellt beslut. Gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, eftersom tillämpningen av denna ordning är oberoende av 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 således endast bedömas på grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna, är inte bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat, eller ett tredjeland, enligt vilket ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som har tillnärmats gemenskapsrätten med stöd av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), eller i ett land som ingår i det språkområde som ordtecknet härstammar från (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47, och av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II-2383, punkt 37).

31 Att det ifrågasatta beslutet eventuellt inte stämmer överens med det österrikiska beslutet kan därför inte strida mot relevanta gemenskapsbestämmelser. Förstainstansrätten skall i samband med de övriga grunderna undersöka om harmoniseringsbyrån bedömt omsättningskretsens uppfattning i förevarande mål på ett riktigt sätt.

32 Talan kan därför inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: överträdelse av artikel 7.1 d i förordning nr 40/94

Parternas argument

33 Sökanden har bestritt överklagandenämndens bedömning att uttrycket weiße Seiten kommit in i det tyska språket som en synonym till "alphabetisches Teilnehmerverzeichnis" (alfabetisk abonnentförteckning) senast när kommissionens meddelande offentliggjordes år 1995 och att uttrycket redan tidigare användes i Österrike i betydelsen alfabetisk telefonkatalog. Sökanden har hävdat att endast en objektiv beteckning som kan förstås i de flesta berörda kretsar och som är vanligt förekommande kan utgöra ett sådant absolut registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94. Att ett kännetecken sporadiskt används som generisk beteckning i berörda kretsar är inte tillräckligt för att en sådan beteckning skall uppkomma.

34 Enligt sökanden är det möjligt att uttrycken Yellow Pages (gula sidor) och White Pages (vita sidor) är vanligt förekommande i det engelska språkområdet för att ange yrkesdelen och myndighetsdelen i en matrikel eller telefonkatalog. I vanligt tyskt språkbruk har detta kännetecken, på grund av att beteckningen gelbe Seiten (gula sidor) används i stor utsträckning, blivit ett allmänt uttryck för en yrkesmatrikel. Uttrycket weiße Seiten har emellertid aldrig blivit vanligt förekommande inom det tyska språkområdet som en generisk beteckning för myndighetsdelen i en matrikel eller telefonkatalog. I kommissionens meddelande var det dessutom mer fråga om en översättning av den engelska beteckningen White Pages än om att skapa en ny objektiv beteckning i det tyska språket.

35 Sökanden har hävdat att den omständigheten att någon annan, som underlåtit att registrera en ensamrätt, redan vid ett tillfälle eller kanske sporadiskt använt ett sådant originellt uttryck för att indirekt tillkännage varor inte med fog kan utgöra

hinder för registrering av den objektiva beteckningen, eftersom det enligt sökanden inte är så att allmänheten vanligen använder uttrycket eller att det används i det vanliga språkbruket. Det är först när även andra konkurrenter börjar använda en sådan beteckning och den kommer i allmänt bruk som en sedvana kan utvecklas och kännetecknet kan bli en del av det vanliga språkbruket. Av handlingarna i målet framgår emellertid endast att intervenienten använt beteckningen i vissa undantagsfall och då förenat den med förklaringar för att underlätta förståelsen. Handlingarna i målet innehåller inte någon bevisning för att denna originella beteckning för en publikation blivit en del av det vanliga tyska språkbruket. Det kan hypotetiskt antas att ett kännetecken utvecklas på sådant sätt, men detta måste styrkas. Trots granskarens invändningar godkände harmoniseringsbyrån varumärket WEISSE SEITEN, eftersom den bedömde att beteckningen inte blivit vanlig för allmänheten och att den inte utgjorde en del av det tyska ordförrådet. I ett sådant fall åligger det den som ansökt om ogiltigförklaring, det vill säga intervenienten, att förebringa bevisning för att harmoniseringsbyrån under delgivningsförfarandet åsidosatt en väsentlig omständighet som utvisar att ett absolut registreringshinder föreligger.

36 Även om det skulle godtas att kommissionen och det österrikiska post- och televerket, genom att offentliggöra och sporadiskt använda uttrycket weiße Seiten tillsammans med förklaringar, har skapat ett objektivt begrepp, har överklagandenämnden inte angett skälen till att detta begrepp kan tillämpas även för andra varor och tjänster än telefonkataloger i bokform. Det ifrågasatta beslutet innehåller inte någon motivering till varför en elektronisk fil eller en hemsida på Internet med namnet WEISSE SEITEN som inte är vit och inte heller består av sidor inte skulle kunna kallas WEISSE SEITEN och på vad sätt den utgör en objektiv beteckning.

37 Harmoniseringsbyrån har först och främst betonat att överklagandenämnden och annulleringsenheten aldrig påstått att det förhållandet att kommissionen vid ett tillfälle använt uttrycket weiße Seiten skulle vara tillräckligt för att vägra registrering. Att uttrycket användes ansågs vara ett uttryck för det ögonblick i språkutvecklingen då detta uttryck angavs vara generiskt till och med på europeisk nivå, åtminstone

inom specialistkretsar, vilket konstaterats i annulleringsenhetens beslut, eller som ett uttryck för det ögonblick då uttrycket senast kommit in i det tyska språket som en synonym till alfabetisk abonnentförteckning, vilket konstaterats i det ifrågasatta beslutet.

38 Överklagandenämndens slutsats att det ifrågavarande uttrycket blivit generiskt redan före dagen för registreringsansökan grundades på en bedömning av innehållsrika handlingar från de österrikiska och tyska språkområdena och av kommissionens meddelande. Det sistnämnda grundades dessutom på handlingar och undersökningar i vilka uttrycket weiße Seiten användes som ett generiskt begrepp. I fotnoter och källhänvisningar i tabeller hänvisades nämligen till en undersökning som Coopers & Lybrand, Deloitte genomförde år 1992, vari detta begrepp användes. Kommissionens meddelande kan därför inte anses utgöra användning vid ett tillfälle, utan som ändamålsenlig bevisning för att styrka att uttrycket, åtminstone inom specialistkretsar, blivit en generisk formulering för alfabetisk abonnentförteckning

39 Användningen av detta begrepp är dessutom inte begränsad till Tyskland och Österrike eftersom det sedan länge även används i Luxemburg.

40 Enligt harmoniseringsbyrån råder det därför inget tvivel om att begreppet weiße Seiten redan på dagen för registreringsansökan var ett generiskt begrepp på tyska. Med "branschens vedertagna handelsbruk" måste förstås handelsbruk eller handelssedvänja. Att begreppet används i en mindre grupp än allmänheten skulle således vara tillräckligt för att utgöra ett registreringshinder. I vart fall senast på dagen för kommissionens meddelande, som riktades till den stora allmänheten, blev det ifrågavarande uttrycket allmänt i det vanliga språkbruket.

41 Harmoniseringsbyrån har beträffande elektroniska lagringsmedia anmärkt att sökanden missuppfattat uttrycket weiße Seiten när den likställer det med uttrycket weißfarbige Seiten (vitfärgade sidor) och anför att elektroniska lagringsmedia inte är vita och inte har några sidor. Överklagandenämnden har med fog funnit att, eftersom telefonkataloger även finns i elektronisk form, ett sådant informationsmedium mer precist även kan beskrivas med uttrycket weiße Seiten.

42 Intervenienten har hävdat att överklagandenämnden med fog konstaterat att uttrycket weiße Seiten var en formulering som blivit allmän för alfabetiska telefonnummerförteckningar.

43 Av handlingar från det österrikiska post- och televerket framgår att uttrycket var vanligt förekommande i Österrike redan omkring åren 1992/1993. Eftersom begreppet weiße Seiten användes ensamt och utan andra upplysningar på beställningsformulär, har intervenienten dragit slutsatsen att det österrikiska postverkets kunder kunde erhålla en telefonkatalog endast om de kände till betydelsen av begreppet. Det förklarande uttrycket abonnentförteckning var således inte nödvändigt för att postverkets kunder skulle förstå det ifrågavarande begreppet. Att uppgift om varuslaget (abonnentförteckning) återgavs bredvid varubeteckningen (weiße Seiten) och att benämningarna yrkesregister och gelbe Seiten användes bredvid varandra utgör således inte hinder för antagandet att det var fråga om en varubeteckning som blivit vanlig.

44 Enligt intervenienten var denna användning vare sig isolerad eller sporadisk. Det avgörande är inte hur många handlingar som lagts fram, utan dessa handlingars betydelse och innehåll. Upplysningsbladet hade sänts till samtliga österrikiska hushåll, vilka hade fått kännedom om det. För att styrka att varubeteckningen blivit allmän är det inte heller nödvändigt att samtliga konkurrenter eller ett stort antal av dem använder den ifrågavarande beteckningen. Det väsentliga är huruvida den gängse uppfattningen bland allmänheten var att beteckningen var vanligt förekommande. Den huvudsakliga anledningen till att ett varumärke utvecklas till en

generisk beteckning är i allmänhet att det under relativt lång tid finns endast en leverantör av en viss vara på marknaden och att allmänheten därför använder varumärket och varubeteckningen synonymt. På grund av det statliga monopolet fanns det under åren 1992 och 1993 inte någon annan leverantör av officiella telefonkataloger än det österrikiska postverket på området för officiella abonnentförteckningar.

45 Av kommissionens meddelande framgår att det ifrågavarande uttrycket även använts i andra länder som en allmän beteckning för abonnentförteckningar. I sin presentation av marknadens tillstånd använde kommissionen uttryck och beteckningar som den träffat på under den föregående undersökningen. Beteckningen weiße Seiten är således inte en godtycklig nyskapelse av kommissionen, utan en beteckning för telefonkataloger som är vanlig på marknaden.

46 Intervenienten har hänvisat till sökningar som gjorts på Internet med anledning av förevarande talan och påstår sig ha konstaterat att beteckningen weiße Seiten används i bland annat Belgien (pages blanches), Frankrike (pages blanches), Italien (pagine bianche), Rumänien (white pages), San Marino (pagine bianche), Schweiz (pagine bianche), Marocko (pages blanches), Mexiko (paginas blancas) samt Australien och Nya Zeeland (white pages). Intervenienten har betonat att det är relevant att begreppet används i andra språk inom Europeiska Unionen, eftersom det är möjligt att föra talan på grundval av ett varumärke som är registrerat inom det tyska språkområdet i Europeiska Unionen mot ett begrepp som används på ett annat språk men som är identiskt.

47 Intervenienten har, med hänsyn till att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 redan förelåg när varumärkesansökan ingavs år 1996 och när varumärket registrerades år 1999, hävdat att det inte är avgörande att ett nytt invändningsförfarande inleds.

48 Intervenienten har slutligen hävdat att beteckningen weiße Seiten är en allmän beteckning för abonnentförteckningar, varför den inte endast omfattar tryckta förteckningar, utan alla slags abonnentförteckningar, oberoende av medium.

Förstainstansrättens bedömning

49 Förstainstansrätten erinrar om att artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 skall tolkas så att den utgör hinder mot registrering av ett varumärke bara när varumärket består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för den vara eller tjänst som varumärket sökts registrerat för (se analogt domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 31, och förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 37). Förstainstansrätten erinrar därför om att frågan huruvida ett varumärke är allmänt förekommande bara kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, även om den ifrågavarande bestämmelsen inte innehåller en uttrycklig hänvisning till dessa. Frågan om varumärket är allmänt förekommande kan vidare bara bedömas i förhållande till omsättningskretsens uppfattning av det (domen i det ovannämnda målet BSS, punkt 37).

50 Förstainstansrätten konstaterar i fråga om omsättningskretsen att frågan om ett kännetecken är allmänt förekommande skall bedömas med beaktande av förväntningarna hos en förmodad genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (domen i det ovannämnda målet BSS, punkt 38).

51 Även om det är uppenbart att tillämpningsområdena för artikel 7.1 c och 7.1 d i förordning nr 40/94 överlappar varandra, avslås en registreringsansökan med stöd av den sistnämnda bestämmelsen inte på grund av att varumärkena är deskriptiva,

utan på grund av det gällande handelsbruket i de kretsar som handlar med de varor och tjänster som omfattas av de varumärken som sökts registrerade (se analogt domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 35, och domen i det ovannämnda målet BSS, punkt 39).

52 Kännetecken eller upplysningar som utgör ett varumärke, och i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för den vara eller tjänst som avses med detta varumärke, är inte lämpliga för att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och fyller därför inte varumärkets huvudsakliga funktion (se analogt domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 37, och domen i det ovannämnda målet BSS, punkt 40).

53 I förevarande mål ansåg överklagandenämnden att registreringen av varumärket WEISSE SEITEN borde ogiltigförklaras med stöd av artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 med avseende på "magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor" i klass 9 och "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar" i klass 16. Frågan huruvida uttrycket weiße Seiten är allmänt förekommande skall därför bedömas i förhållande till dessa varor.

54 Eftersom dessa varor är avsedda för konsumenter i allmänhet skall genomsnittskonsumentens uppfattning bedömas. Eftersom det ifrågavarande varumärket dessutom är sammansatt av tyska ord skall genomsnittskonsumenten vara tyskspråkig.

55 Förstainstansrätten erinrar om att det av den bevisning rörande frågan huruvida uttrycket weiße Seiten är allmänt förekommande som intervenienten förebringat vid harmoniseringsbyrån, och som anges ovan i punkt 4, framgår att uttrycket för omsättningskretsen blivit den vanliga generiska beteckningen för en telefonkatalog för enskilda.

56 Det framgår av kommissionens meddelande att denna vid ett flertal tillfällen använt uttrycket weiße Seiten för en "alphabetisches Teilnehmerverzeichnis". Begreppet används ibland ensamt och ibland tillsammans med den sistnämnda beskrivningen. Även uttrycket gelbe Seiten används i meddelandet i betydelsen yrkestelefonkatalog. Meddelandet är daterat i september 1995 och utvisar att begreppet weiße Seiten hade kommit in i tyska språket senast vid denna tidpunkt. Såsom harmoniseringsbyrån med fog konstaterat hänvisas i meddelandet till en undersökning som Coopers & Lybrand, Deloitte genomförde år 1992, vari detta begrepp användes.

57 Sökandens argument att det mer varit fråga om en översättning av den engelska beteckningen White Pages än om att skapa en ny objektiv beteckning i det tyska språket kan inte godtas. Med hänsyn till att institutionernas översättare översätter handlingarna till sina modersmål, använder de så långt möjligt idiomatiska eller allmänt förekommande ord och uttryck.

58 Det framgår i vart fall av de olika informationshandlingarna om telefonkataloger från det österrikiska postverket att uttrycket weiße Seiten användes i Österrike i betydelsen telefonkatalog för enskilda senast från och med år 1992. Dessa handlingar har upprättats av det österrikiska postverket och vissa av dem har riktats till samtliga abonnenter medan andra varit avsedda för allmänheten. Samtliga handlingar avser tiden före det att ansökan om varumärket WEISSE SEITEN gavs in. Det framgår av dessa handlingar att uttrycket weiße Seiten inte användes sporadiskt, såsom sökanden hävdat, utan att det österrikiska postverket ansåg att allmänheten kände till dess betydelse, eftersom det i annat fall inte hade använt uttrycket i sina upplysningsblad.

59 Förstainstansrätten erinrar om att intervenienten upprättat ordersedlarna för österrikiska telefonkataloger. Ordersedlarna avser åren 1993/1994 och 1994/1995

och även dessa innehåller uttrycken weiße Seiten och gelbe Seiten utan ytterligare förklaring. Mottagarna av dessa ordersedlar förväntades således känna till betydelsen av uttrycket weiße Seiten.

60 Det framgår även av anvisningarna för utgivning av officiella telefonkataloger, som var föremål för ett avtal av år 1992 mellan intervenienten och det österrikiska post- och televerket, och av skrivelser mellan intervenienten och olika avdelningar i det österrikiska post- och televerket om utgivningen av Weiße Seiten att intervenienten och myndigheterna år 1992 i sin skriftväxling använde uttrycket weiße Seiten utan någon förklaring om betydelsen.

61 Det framgår dessutom av den sökning som gjorts på Internet den8 augusti 2000 att både orden weiße Seiten och weisse Seiten avser telefonkataloger, bland annat i elektronisk form eller som cd-rom.

62 Trots att de sistnämnda handlingarna inhämtats fyra år efter ansökan om varumärket WEISSE SEITEN, bekräftar de den språkliga utvecklingen och de slutsatser som kan dras beträffande tiden före det att ansökan gavs in.

63 Det framgår dessutom av det beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat att det österrikiska varumärket WEISSE SEITEN ogiltigförklarats med avseende på följande varor: "papper och trycksaker".

64 Intervenienten har i övrigt hänvisat till sökningar som gjorts på Internet med anledning av förevarande talan och fogats till dennes svar för att visa att begreppet weiße Seiten används i ett flertal länder. Harmoniseringsbyrån har på samma sätt hänvisat till en sökning som gjorts på Internet och som fogats till dennas svar.

65 Dessa handlingar som getts in först vid förstainstansrätten kan inte beaktas. Talan vid förstainstansrätten syftar nämligen till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat, och förstainstansrätten skall därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid förstainstansrätten. Ovannämnda handlingar skall således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (En ölflaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 52, och av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån — Johnson & Johnson (mon BeBé), REG 2005, s. II-1401, punkt 29).

66 Av vad ovan anförts framgår att överklagandenämnden med fog funnit att de handlingar som intervenienten ingett till harmoniseringsbyrån var tillräckliga för att styrka att weiße Seiten var ett uttryck som, den dag då sökanden ingav ansökan om registrering av varumärket WEISSE SEITEN, blivit allmänt förekommande hos omsättningskretsen som en generisk beteckning för telefonkatalog för enskilda. Förstainstansrätten erinrar i övrigt om att sökanden inte förebringat bevisning vid harmoniseringsbyrån till stöd för att varumärket WEISSE SEITEN inte omfattades av tillämpningsområdet för artikel 7.1 d i förordning nr 40/94.

67 Förstainstansrätten godtar inte sökandens argument att överklagandenämnden inte angett skälen till att det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 även skall tillämpas på andra varor och tjänster än telefonkataloger i bokform. I punkt 40 i det ifrågasatta beslutet angav överklagandenämnden nämligen följande: "Telefonkatalogerna finns inte endast på papper, utan även i elektronisk form. Den som ansökt om ogiltigförklaring saluför sedan slutet av åttiotalet olika telefonkataloger i elektronisk form. Telefonkataloger finns i dag inte endast på cd-rom, det vill säga på inspelade lagringsmedier, utan de finns även direkt tillgängliga på Internet." I punkt 53 i det ifrågasatta beslutet upprepade över-

klagandenämnden i samband med undersökningen av detta registreringshinder att "[t]elefonkataloger inte endast [fanns] på papper, utan även i elektronisk form" och att det "även var möjligt att få tillgång till dem direkt via Internet".

68 Överklagandenämnden konstaterade dessutom i punkt 41 i det ifrågasatta beslutet att "[ä]ven när ett ord normalt inte används i handeln för alla varor som omfattas av en varumärkesansökan, bör den angivna generiska beteckningen beaktas för att fastställa att ett absolut registreringshinder föreligger". Överklagandenämnden ansåg sig inte kunna "göra åtskillnad mellan de olika varor som omfattas av detta ord, till exempel mellan romaner (underhållning) och telefonkataloger" och ansåg sig böra "bedöma bristen på särskiljningsförmåga mot bakgrund av samtliga varor på den förteckning som bifogats ansökan".

69 Det framgår av dessa avsnitt att överklagandenämnden angett skälen till att den ansåg att det absoluta registreringshindret även skulle tillämpas på "magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor" som omfattas av klass 9 och på "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar" som omfattas av klass 16 och att den därmed uppfyllt den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 73 i förordning nr 40/94.

70 Förstainstansrätten skall undersöka huruvida denna motivering är välgrundad.

71 Det är vedertaget att telefonkataloger för enskilda inte bara finns på papper, utan även i elektronisk form, på Internet och på cd-rom. Förstainstansrätten har beträffande "inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt cd-rom" och "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar" tidigare haft anledning att betona att dessa varor omfattade flera varuslag som,

antingen i elektronisk form eller på papper, var lämpliga att innehålla telefonkataloger eller meddelanden (förstainstansrättens dom av den 14 juni 2001 i de förenade målen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), REG 2001, s. II–1705, punkt 26).

72 Uttrycket weiße Seiten bör därför anses vara en allmän beteckning även för elektroniska telefonkataloger, vilket även framgår av de sökningar intervenienten gjort på Internet under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

73 Förstainstansrätten erinrar beträffande "magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och-apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor" som omfattas av klass 9 om att sökanden har ansökt om registrering av det ifrågavarande varumärket för samtliga varor i denna kategori utan åtskillnad.

74 Förstainstansrätten fastställer därför överklagandenämndens bedömning beträffande denna kategori i dess helhet (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 33, domen i det ovannämnda målet STREAMSERVE, punkt 46, och förstainstansrättens domar av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 34, i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkterna 33 och 36, och i mål T-358/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TRUCKCARD), REG 2002, s. II-1993, punkterna 34 och 37).

75 Beträffande "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar" som omfattas av klass 16, varav telefonkataloger på papper utgör en del, fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning avseende denna kategori i sin helhet, eftersom sökanden inte gjort åtskillnad mellan varorna i denna generiska kategori.

76 Förstainstansrätten finner under dessa omständigheter att överklagandenämnden med fog ogiltigförklarade varumärket WEISSE SEITEN med stöd av artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 beträffande "magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor" som omfattas av klass 9 och "trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar" som omfattas av klass 16.

77 Talan kan följaktligen inte bifallas på sökandens andra grund.

Den tredje grunden: överträdelse av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

78 Sökanden har konstaterat att kännetecknet WEISSE SEITEN har utformats i enlighet med tyska grammatikregler. Det kan inte undgå någon att varumärket utgörs av beteckningen för färgen weiß (vit) och ordet Seiten (sidor) som kan tillskrivas en mångfald betydelser. Det är emellertid först när kännetecknet kan förmedla relevanta upplysningar om de ifrågavarande varorna och tjänsterna som det eventuellt kan vara fråga om ett sådant absolut registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

79 Sökanden har betonat att en publikation inte utgörs av vita sidor, eftersom nästan alla publikationer trycks med svart trycksvärta på vitt papper. Ordet Seiten kan inte avse en bok, eftersom sidorna bara är en del av en bok och ordet därför inte skulle vara tillräckligt för att upplysa konsumenten om att han kommer att erhålla en bok

om han beställer weiße Seiten. Sökanden har beträffande vitt papper betonat att ordet Seiten (sidor) aldrig används för blankt papper, eftersom sidorna bara är en del av en publikation.

80 Enligt sökanden tänker ingen som ser kännetecknet WEISSE SEITEN på skriftställare, bokförläggare eller publicering. Ordet Seite (sida) kan aldrig innebära en tjänst och inte heller färguppgiften weiß för tankarna till tjänster.

81 Sökanden har härav dragit slutsatsen att varumärket WEISSE SEITEN inte kan anses deskriptivt för någon av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, eftersom begreppet weiße Seiten inte kan användas för att på ett lämpligt och lättbegripligt sätt beskriva en väsentlig egenskap hos någon av dessa varor och tjänster, med undantag för papper, med avseende på vilket det inte heller är deskriptivt.

82 Harmoniseringsbyrån har anmärkt att sökanden missuppfattat det ifrågasatta beslutet. Kännetecknet WEISSE SEITEN är deskriptivt för de avsedda varorna ”trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar” och ”magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor”, på grund av att det är synonymt med telefonkatalog för enskilda och inte på grund av att boksidor är vita. Dessutom är en beteckning som blivit allmän i språkbruket vanligen deskriptiv.

83 Harmoniseringsbyrån har betonat att ett kännetecken inte kan registreras för ett visst varuslag ens om det är deskriptivt endast med avseende på en del av varorna i

detta varuslag. Eftersom kännetecknet WEISSE SEITEN är deskriptivt för telefonkataloger för enskilda kan det inte heller registreras för trycksaker, om inte sökanden eller varumärkesinnehavaren gör en lämplig begränsning av förteckningen över varor och tjänster så att uppslagsverk utesluts.

84 Den vikt överklagandenämnden fäst vid betydelsen weißfarbige Seiten gäller endast följande varor: "papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; konstnärsmaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)". Enligt harmoniseringsbyrån kan begreppet weiße Seiten användas synonymt med weißfarbige Blätter (vitfärgade blad). Kännetecknet WEISSE SEITEN är därför deskriptivt för samtliga dessa varor. Harmoniseringsbyrån har emellertid anmärkt att frågan huruvida konsumenten även kommer att uppfatta kännetecknet som en deskriptiv synonym för "instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)" kvarstår, eftersom sökanden inte uttryckligen bestritt bedömningen med avseende på dessa varor.

85 Intervenienten har hävdat att kännetecknet WEISSE SEITEN utgör en direkt och konkret uppgift om kvaliteten och en egenskap hos de ifrågavarande varorna och tjänsterna eller deras avsedda användning i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

86 Enligt intervenienten används orden Seite och Blätter synonymt, vilket framgår av en artikel som publicerats i *GEO* och av andra handlingar som intervenienten ingett under förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

87 Eftersom uppgiften weiß används för sidor och blad som är otryckta och som skall säljas i det skicket, är denna uppgift på så sätt beskrivande för en egenskap hos sidor som är tillgängliga i handeln, varvid begreppet weiße Seiten anger varans art och kvalitet.

Förstainstansrättens bedömning

88 Enligt lydelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får "[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. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges vidare att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen".

89 Bestämmelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är avsedd att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaperna hos de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att 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 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 27).

90 I detta sammanhang är de kännetecken och upplysningar som avses i den citerade bestämmelsen således de som, vid från omsättningskretsens synpunkt normal användning, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst som avses i registreringsansökan (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Bedömningen av om kännetecknet har en beskrivande karaktär kan följaktligen endast göras i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna och i förhållande till omsättningskretsens uppfattning av kännetecknet (domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 25).

91 Det skall således vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordningnr 40/94, med hänsyn till innebörden av ordmärket i fråga, prövas huruvida det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan varumärket och de kategorier av varor eller tjänster som detta registrerats för (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 28).

92 Förstainstansrätten erinrar härvid om att det för att harmoniseringsbyrån skall kunna avslå en registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är nödvändigt att de kännetecken och upplysningar som varumärket utgörs av och som avses i denna bestämmelse, vid tidpunkten för registreringsansökan, faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som avses i ansökan, eller egenskaper hos dessa varor eller tjänster. Det är, såsom framgår av bestämmelsens lydelse, tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas i ett sådant syfte. Ett ordkännetecken skall i enlighet med denna bestämmelse därmed inte registreras om det, i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

93 I förevarande mål ansåg harmoniseringsbyrån att det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c skulle tillämpas på följande varor och tjänster:

— Klass 9: ”magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor”.

— Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar; konstnärsmaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)”.

— Klass 41: ”Förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar”.

— Klass 42: ”Redigering av texter”.

94 Det är visserligen tillräckligt att ett av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Förstainstansrätten skall emellertid ändå undersöka huruvida skäl förelåg att tillämpa det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 även på de varor som angetts ovan i punkt 76, beträffande vilka förstainstansrätten fastställt att artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 tillämpats korrekt.

95 Uttrycket weiße Seiten är såsom sökanden har konstaterat korrekt utformat i enlighet med tyska grammatikregler. Det utgörs av vanligt förekommande tyska ord.

96 Såsom förstainstansrätten angett i samband med bedömningen av föregående grund har uttrycket på tyska blivit synonymt med telefonkatalog för enskilda. Uttrycket kan därför anses vara deskriptivt även för de varor för vilka det anses utgöra en allmän beteckning, det vill säga ”magnetiska databärare och inspelade lagringsmedier för databehandlingsanläggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor” och ”trycksaker, uppslagsverk, branschförteckningar”, eftersom det avser detta slag av varor (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, punkt 28).

97 Sökandens argument att en publikation inte utgörs av vita sidor, eftersom nästan alla publikationer trycks med svart trycksvärta på vitt papper och att ordet Seiten inte kan avse en bok, eftersom sidorna bara är en del av en bok och ordet därför inte skulle vara tillräckligt för att upplysa konsumenten om att han kommer att erhålla en bok om han beställer weiße Seiten är inte relevanta, eftersom överklagandenämnden har fastslagit att varumärket WEISSE SEITEN var deskriptivt för dessa varor på grund av att det var synonymt med telefonkatalog för enskilda och inte på grund av att sidorna i en sådan katalog är vita.

98 Med "förlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, böcker, tidskrifter, tidningar" som omfattas av klass 41 och "redigering av texter" som omfattas av klass 42 avses upprättande och utformning av sådana varor som angetts ovan i punkt 96 och, särskilt, varor på papper som omfattas av klass 16. Uttrycket weiße Seiten kan därför anses vara deskriptivt även med avseende på dessa tjänster, eftersom det anger deras avsedda användning (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, punkterna 26 och 28).

99 Sökandens argument att ingen som ser kännetecknet WEISSE SEITEN tänker på skriftställare, bokförläggare eller publicering kan under dessa omständigheter inte godtas, eftersom överklagandenämnden har visat att det föreligger ett tillräckligt samband mellan dessa tjänster och de varor med avseende på vilka uttrycket weiße Seiten betyder telefonkatalog för enskilda.

100 Överklagandenämnden har därför inte gjort en felaktig bedömning med avseende på ovan angivna varor och tjänster.

101 Det är emellertid ändå väsentligt att bedöma huruvida varumärket WEISSE SEITEN är deskriptivt med avseende på följande varor: "papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; konstnärsmaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)" som omfattas av klass 16.

102 I punkt 81 i det ifrågasatta beslutet konstaterade överklagandenämnden i detta avseende följande:

"Papper består av blad. Så snart dessa inte är var för sig utan inbundna, häftade eller sammansatta på annat sätt kallas de Seiten oavsett om de är tryckta ... Det är därför inte heller uteslutet att ordet Seite ... blir eller redan blivit synonymt med ordet Blatt (blad). Att precisera att det är fråga om vita sidor är i motsats till annulleringsenhetens uppfattning en konkret och direkt upplysning om papperets egenskaper som konsumenterna tar i beaktande när de beslutar sig för att köpa. Den generiska beteckningen kontorsförnödenheter inbegriper även papper, varför uttrycket weiße Seiten ... är en deskriptiv uppgift även med avseende på dessa. Detsamma gäller instruktions- och undervisningsmaterial, eftersom detta material framför allt består av böcker. Att precisera att det ämne som undervisas är tryckt på vita sidor är nämligen en väsentlig uppgift om varans egenskaper. Konstnärsmaterial är ett annat generiskt begrepp som, såsom redan konstaterats, för sin del även omfattar skisspapper och som därför är deskriptivt även med avseende på dessa."

103 Förstainstansrätten finner att överklagandenämndens bedömning är korrekt. Det ifrågavarande uttrycket kan nämligen lätt förstås som weißfarbige Seiten och det kan, såsom harmoniseringsbyrån och intervenienten gjort gällande, användas synonymt med weißfarbige Blätter. Uttrycket kan därför anses vara deskriptivt åtminstone för papper och, eftersom sökanden inte gjort någon åtskillnad inom den generiska kategorin "papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser", för samtliga dessa varor.

104 Förstainstansrätten erinrar om att konstnärsmaterial kan omfatta allt som konstnärer använder. Det kan därför även omfatta papper och, eftersom sökanden inte gjort någon begränsning i denna kategori genom att utesluta papper skall uttrycket weiße Seiten anses vara deskriptivt för kategorin konstnärsmaterial.

105 Kategorin kontorsförnödenheter (ej möbler) kan omfatta exempelvis anteckningsblock och tryckpapper och det ifrågavarande uttrycket kan, med hänsyn till att sökanden inte gjort någon begränsning i denna kategori, anses vara deskriptivt även för dessa varor.

106 Samma resonemang som för de ovan angivna varorna gäller för instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater). Med hänsyn till att sökanden inte undantagit vita blad och sidor från detta material finner förstainstansrätten att varumärket kan anses deskriptivt för dessa.

107 Förstainstansrätten fastställer överklagandenämndens bedömning avseende samtliga varor som angetts ovan i punkt 101, eftersom sökanden inte gjort åtskillnad mellan varorna i denna generiska kategori och inte heller begränsat den.

108 Av vad ovan anförts följer att kännetecknet WEISSE SEITEN har tillräckligt nära samband med egenskaperna hos ifrågavarande varor och tjänster för att omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

109 Talan kan därför inte bifallas på sökandens tredje grund.

110 Förstainstansrätten erinrar beträffande den fjärde grunden avseende överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om att det, såsom framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94, är tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29).

111 Det följer i övrigt av rättspraxis att ett ordmärke som är deskriptivt för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning med nödvändighet saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (se analogt domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 19, och av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 86).

112 Talan kan under dessa omständigheter inte bifallas på den fjärde grunden.

113 Talan skall därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

114 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas. Intervenienten har inte yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, och denne skall därför bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna med undantag för intervenientens rättegångskostnad.

3) Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.

Jaeger Tiili Czúcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 mars 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordförande