Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 3 juli 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NEO — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Omfattningen av överklagandenämndernas prövning — Prövningen i sak är beroende av att överklagandet kan tas upp till sakprövning — Artiklarna 59 och 64.1 i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76 i förordning nr 207/2009”

I mål T-236/12,

Airbus SAS, Blagnac (Frankrike), företrätt av advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 februari 2012 (ärende R 1387/2011–1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet NEO som gemenskapsvarumärke,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden O. Czúcz (referent) samt domarna I. Labucka och D. Gratsias,

justitiesekreterare: handläggaren T. Weiler,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 29 maj 2012,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 28 september 2012,

efter förhandlingen den 12 mars 2013,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Airbus SAS, ingav den 23 december 2010 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet NEO.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7, 12 och 39 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 7: ”Flygplansmotorer; maskiner och maskinverktyg, särskilt för tillverkning och reparation av flygmotorer; motorer, ej för landfordon; kopplingar och transmissionsdelar (dock ej för landfordon); turbiner, ej för landfordon; hjälpaggregat; delar och kopplingsanordningar till ovannämnda produkter”.

— Klass 12: ”Fordon; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften, till sjöss och med järnväg; luftfartyg; rymdfarkoster; satelliter; uppskjutningsraketer för rymdfarkoster; luftballonger; flygplansstrukturer; aeronautiska anordningar, maskiner och apparater; propellrar; militära transportfordon, speciellt i luften; delar och kopplingsanordningar till ovannämnda produkter”.

— Klass 39: ”Navigeringstjänster; lufttransporter; tjänster för förvaring av luftfartyg och delar till luftfartyg; tjänster för återanvändning och återvinning av luftfartyg och delar till luftfartyg; tjänster för certifiering och återcertifiering av fordon; teknisk flygprovning; tjänster avseende flygtrafikledning; tjänster avseende flygsäkerhet; flygplatsdrift; tankning av fordon; tjänster avseende flygtankning”.

4 Genom skrivelse av den 10 maj 2011 upplyste harmoniseringsbyrån sökanden om sitt beslut att varumärket, enligt artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009, inte kunde registreras för de varor i klasserna 7 och 12 som angavs i ansökan. Varumärket registrerades emellertid för tjänsterna i klass 39.

5 Sökanden överklagade detta beslut till harmoniseringsbyrån den 6 juli 2011 och yrkade att beslutet skulle upphävas i sin helhet.

6 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 23 februari 2012 (nedan kallat det angripna beslutet).

7 Överklagandenämnden angav inledningsvis att den enligt artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 är behörig att på eget initiativ pröva ansökan med avseende på samtliga absoluta registreringshinder i artikel 7 i samma förordning, och att den härvid inte är bunden av granskarens resonemang. Överklagandenämnden drog slutsatsen att den hade befogenhet att ta upp prövningen på nytt även beträffande de tjänster för vilka granskaren hade bifallit registrering.

8 Överklagandenämnden prövade först överklagandet mot bakgrund av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Den angav härvid att de aktuella varorna och tjänsterna riktade sig både till den stora allmänheten och till fackmän. Överklagandenämnden ansåg att konsumenten är mycket uppmärksam på grund av varornas och tjänsternas art, och att den del av omsättningskretsen som består av fackmän per definition är mer uppmärksam.

9 Överklagandenämnden konstaterade därefter att det omstridda varumärket består av prefixet neo, som betyder ny på åtminstone sex av Europeiska unionens språk, nämligen engelska, franska, tyska, grekiska, spanska och portugisiska. Denna slutsats påverkas inte av att ordet neo aldrig uppträder ensamt, utan som ett prefix. I motsats till andra prefix har ordet neo enligt överklagandenämnden en tydlig och särskild betydelse. Ordet neo är dessutom ett självständigt ord, det betyder ”ny” på nygrekiska. Överklagandenämnden fastslog dessutom att omsättningskretsen drar slutsatsen att ordet neo på de ovannämnda språken avser något nytt och modernt eller något som överensstämmer med den senaste tekniska utvecklingen. Det ifrågavarande kännetecknet är därför endast lovordande och avsett att betona de positiva egenskaperna hos de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket.

10 Överklagandenämnden drog slutsatsen att kännetecknet NEO, enligt omsättningskretsens uppfattning, kan användas för att beskriva en väsentlig och önskvärd egenskap hos de varor och tjänster som registreringsansökan avsåg. Överklagandenämnden ansåg att den omständigheten att varorna och tjänsterna är nya eller aktualiserade enligt de senaste tekniska normerna är tilltalande för omsättningskretsen, oavsett om denna består av fackmän eller av den stora allmänheten.

11 Överklagandenämnden prövade därefter överklagandet mot bakgrund av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Den angav härvid att ordet neo är ett allmänt ord som används i olika sammanhang som ett lovordande eller säljfrämjande ord som avser något som är nytt eller som överensstämmer med den senaste tekniska utvecklingen. Enligt överklagandenämnden fanns det ingenting som vände omsättningskretsens uppmärksamhet mot annat än den normala innebörden hos det aktuella ordet. Det finns därför enligt nämnden ingenting hos ordet neo som, utöver dess säljfrämjande eller lovordande grundbetydelse, gör det möjligt för omsättningskretsen att enkelt och snabbt minnas det som ett särskiljande varumärke för de avsedda varorna och tjänsterna. Överklagandenämnden drog slutsatsen att omsättningskretsen inte skulle uppfatta det sökta varumärket som en ursprungsangivelse för de aktuella varorna.

12 Överklagandenämnden fann slutligen att det sökta varumärket inte kunde registreras på endast den grunden att harmoniseringsbyrån möjligen registrerat kännetecken som sökanden anser vara liknande.

13 Överklagandenämnden fann därför att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga som kunde göra det möjligt att särskilja de varor och tjänster som avsågs i ansökan om registrering i den mening som avses i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009, och att ”granskaren [hade gjort] en riktig bedömning när granskaren avslog ansökan om registrering av det ifrågasatta varumärket”.

Parternas yrkanden

14 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan i dess helhet, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

16 Sökanden har åberopat fyra grunder till stöd för sin talan. Som första grund har det gjorts gällande att artiklarna 64.1 och 59 i förordning nr 207/2009 åsidosatts. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009. Såvitt avser den tredje grunden har sökanden gjort gällande att artikel 75 i förordning nr 207/2009 åsidosattes. Sökanden har som fjärde grund gjort gällande åsidosättande av artikel 76 i förordning nr 207/2009.

Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 64.1 och 59 i förordning nr 207/2009

17 I den första grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 64.1 och 59 i förordning nr 207/2009, genom att den på nytt tog upp prövningen av registreringsansökan med avseende på de tjänster i klass 39 beträffande vilka granskaren hade bifallit ansökan.

18 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument och har hävdat att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och rättspraxis.

19 Tribunalen gör följande bedömning. Genom denna grund uppkommer frågan huruvida överklagandenämnden har behörighet att pröva en registreringsansökan med avseende på de absoluta registreringshindren och beträffande samtliga varor och tjänster som anges i ansökan, när den som har ansökt om registrering överklagar granskarens beslut att bifalla ansökan avseende de angivna tjänsterna och att avslå ansökan avseende varorna, samt har begärt att överklagandenämnden ska upphäva det angripna beslutet i dess helhet.

20 Överklagandenämnden ansåg att den enligt artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 hade behörighet att – på eget initiativ – på nytt ta upp prövningen av en registreringsansökan beträffande samtliga varor och tjänster som avsågs i ansökan och med avseende på samtliga de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 207/2009, trots att granskaren hade bifallit ansökan med avseende på de däri angivna tjänsterna.

21 Det framgår av artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 att överklagandenämnden, efter det att den har prövat om överklagandet är befogat, ska avgöra överklagandet, och att den därvid får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet. Det framgår av denna bestämmelse att överklagandenämnden, till följd av att granskarens beslut att avslå ansökan har överklagats, kan göra en ny, fullständig prövning av registreringsansökan i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna. Överklagandenämnden ska således själv pröva registreringsansökan genom att bifalla eller avslå den, och därmed fastställa eller upphäva det överklagade beslutet (se, analogt, domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkterna 56 och 57).

22 Behörigheten att göra en ny, fullständig prövning av registreringsansökan i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna, är emellertid beroende av huruvida överklagandenämnden kan ta upp överklagandet till sakprövning (se, analogt, domstolens dom av den 2 mars 2011 i mål C-349/10 P, Claro mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 44).

23 I artikel 59 första meningen i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ”[e]n part får överklaga ett beslut som gått honom emot”. Parterna i förfarandet vid harmoniseringsbyrån får således överklaga den lägre instansens beslut till överklagandenämnden endast om en begäran eller en ansökan har avslagits. Om en parts ansökan däremot har bifallits genom den lägre instansens beslut, får denna inte överklaga beslutet till överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 14 december 2011 i mål T-504/09, Völkl mot harmoniseringsbyrån – Marker Völkl (VÖLKL), REU 2011, s. II-8179, punkt 55 och där angiven rättspraxis).

24 Det framgår av artikel 59 första meningen i förordning nr 207/2009 att när granskaren, såsom i förevarande mål, avslår en registreringsansökan endast med avseende på de varor som har angetts i ansökan, men bifaller ansökan med avseende på de tjänster som har angetts däri, kan det överklagande som inges av varumärkessökanden rättsenligt endast avse granskarens avslag på registreringsansökan för de varor som har angetts däri. Varumärkessökanden kan däremot inte till överklagandenämnden med giltig verkan överklaga granskarens bifall till registreringsansökan beträffande tjänsterna.

25 Även om sökanden överklagade granskarens beslut och yrkade att detta skulle upphävas i sin helhet, överklagades detta beslut enligt artikel 59 första meningen i förordning nr 207/2009 rättsenligt till överklagandenämnden endast i den del som granskaren hade avslagit sökandens ansökan.

26 Överklagandenämnden överskred således gränserna för sin behörighet enligt artikel 64.1 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 59 första meningen i samma förordning, eftersom den på eget initiativ på nytt tog upp prövningen av registreringsansökan beträffande de däri angivna tjänsterna och med avseende på de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 207/2009, och dessutom slog fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga som gjorde det möjligt att särskilja dessa tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i samma förordning.

27 Det angripna beslutet ska därför ogiltigförklaras till den del det slås fast att det sökta varumärket är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 beträffande de tjänster i klass 39, för vilka granskaren biföll registrering.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009

28 Enligt sökanden har harmoniseringsbyrån inte styrkt att prefixet neo sett för sig har en tydlig och särskild betydelse som omedelbart kan kännas igen av fackmän i den aktuella branschen. Om det dessutom beaktas att fackmän i den aktuella branschen stöter på varumärket NEO i ”den sökta formen”, det vill säga skrivet med versaler och använt som en slogan utan något (textmässigt) sammanhang – på till exempel en flygplanskropp – kan det inte förnekas att varumärket kommer att ses som en ursprungsangivelse med särskiljningsförmåga.

29 Harmoniseringsbyrån har hävdat att sökanden inte har visat att de grekiska konsumenterna inte uppfattar ordet neo som ett beskrivande ord som inte är särskiljande med avseende på de ifrågavarande varorna och tjänsterna. Såsom anges i punkt 25 i det angripna beslutet är ordet neo ett självständigt ord på grekiska och betyder ”ny”. Det är rimligt att anta att åtminstone de grekiska konsumenterna i omsättningskretsen i första hand uppfattar ordet neo i en direkt beskrivande och lovordande betydelse, nämligen att varorna och tjänsterna är nya. Sökandens argument att ordet neo skrivs med versaler eller används i särskilda sammanhang kan inte anses påverka konsumenternas intryck när de ser ordet.

30 Tribunalen gör följande bedömning. Det framgår av prövningen av den första grunden att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras på grund av åsidosättande av artikel 64.1 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 59 i samma förordning, i den del det sökta varumärket förklarades sakna särskiljningsförmåga för de tjänster med avseende på vilka granskaren hade bifallit ansökan. Mot denna bakgrund kommer tribunalen att pröva den förevarande grunden – avseende åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 – endast beträffande de varor med avseende på vilka granskaren avslog ansökan.

31 Med avseende på argumentet att överklagandenämnden inte iakttog artikel 7.1 c och 7.2 i förordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om följande. Varumärken som endast består av tecken 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 får inte registreras enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

32 För att omfattas av förbudet enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 ska ett kännetecken ha ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, eller av en av deras egenskaper. Genom lagstiftarens uttryck ”egenskap” betonas att de kännetecken som avses i bestämmelsen endast är de som används för att visa en egenskap hos de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan och som omsättningskretsen lätt kan känna igen. En ansökan om registrering av ett kännetecken kan således avslås med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 endast om det är rimligt att anta att omsättningskretsen faktiskt kommer att känna igen det som en beskrivning av en av de nämnda egenskaperna (se tribunalens dom av den 24 april 2012 i mål T-328/11, Leifheit mot harmoniseringsbyrån (EcoPerfect), punkt 16 och där angiven rättspraxis).

33 Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 mot att som gemenskapsvarumärke registrera sådana kännetecken eller upplysningar är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se tribunalens dom av den 10 februari 2010 i mål T-344/07, O2 (Germany) mot harmoniseringsbyrån (Homezone), REU 2010, s. II-153, punkt 20 och där angiven rättspraxis).

34 Det följer vidare av artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 att ett kännetecken inte ska registreras om det är av beskrivande karaktär eller saknar särskiljningsförmåga på en medlemsstats språk, trots att kännetecknet kan registreras i en annan medlemsstat (tribunalens dom av den 23 november 2011 i mål T-59/10, Geemarc Telecom mot harmoniseringsbyrån – Audioline (AMPLIDECT), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

35 I förevarande fall gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den i punkt 24 i det angripna beslutet bedömde att varorna i registreringsansökan riktade sig både till den stora allmänheten och till fackmän och att omsättningskretsen kommer att vara mycket uppmärksam.

36 Sökanden har inte bestritt att ordet neo är ett självständigt ord på nygrekiska och att det betyder ”ny” på det språket, vilket överklagandenämnden angav i punkt 25 i det angripna beslutet.

37 Tribunalen finner att omsättningskretsen, utan att behöva göra några komplicerade tankeoperationer, förstår att när kännetecknet NEO används på nygrekiska för de varor som angavs i registreringsansökan syftar det på någonting som är nytt, modernt eller överensstämmer med den senaste tekniska utvecklingen. På nygrekiska är detta kännetecken, såsom överklagandenämnden fann i punkt 26 i det angripna beslutet, endast lovordande och avsett att betona de positiva egenskaperna hos de varor som angavs i registreringsansökan. När överklagandenämnden angav dessa skäl, grundade den – vilket den har rätt att göra – sin bedömning på omständigheter som hänför sig till den praktiska erfarenhet som i allmänhet erhålls i samband med saluföring av varor (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 14 december 2011 i mål T-237/10, Vuitton Malletier mot harmoniseringsbyrån – Friis Group International (Återgivning av en låsanordning), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 49).

38 Det är härvid irrelevant att omsättningskretsen är mycket uppmärksam.

39 Som harmoniseringsbyrån har anfört, är det också irrelevant att det sökta kännetecknet skrivs med versaler och ska användas som en slogan. Enligt tribunalens praxis är ett ordmärke ett märke som uteslutande består av bokstäver, ord eller ordsammansättningar, som skrivs med tryckbokstäver i ett standardtypsnitt, utan särskilda grafiska särdrag. Det skydd som uppkommer till följd av registreringen av ett ordmärke avser det ord som anges i registreringsansökan och inte den särskilda grafiska eller stilistiska utformning som varumärket eventuellt har (se förstainstansrättens dom av den 22 maj 2008 i mål T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mot harmoniseringsbyrån (RadioCom), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43 och där angiven rättspraxis). Med hänsyn till detta kan tribunalen inte godta sökandens argument att ordet neo skrivs med versaler och ska användas som slogan.

40 Av vad som anförts följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning beträffande de varor som omfattas av det sökta varumärket när den ansåg att kännetecknet NEO är beskrivande för den del av omsättningskretsen som behärskar nygrekiska. Att det sökta varumärket har beskrivande karaktär i en del av unionen är tillräckligt för att registreringsansökan ska avslås enligt artikel 7.1 c och 7.2 i förordning nr 207/2009. Det är därför inte nödvändigt att avgöra huruvida kännetecknet har beskrivande karaktär med avseende på de aktuella varorna på de övriga språk som anges i det angripna beslutet.

41 Av detta följer att tribunalen inte kan godta sökandens invändning att överklagandenämnden inte iakttog artikel 7.1 c och 7.2 i förordning nr 207/2009.

42 Vad för det andra beträffar invändningen att överklagandenämnden inte iakttog artikel 7.1 b och 7.2 i förordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om att tillämpningsområdena för artikel 7.1 c och 7.1 b i förordning nr 207/2009 överlappar varandra i viss mån. De beskrivande kännetecken som avses i artikel 7.1 c i denna förordning saknar nämligen även de särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Den sistnämnda bestämmelsen skiljer sig dock från den förstnämnda, på så sätt att den omfattar samtliga situationer där ett kännetecken inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (domstolens dom av den 10 mars 2011 i mål C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I-1541, punkterna 46 och 47).

43 I förevarande fall grundade överklagandenämnden slutsatsen att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga på att det ifrågavarande kännetecknet hade beskrivande karaktär. I punkt 34 i det angripna beslutet konstaterade överklagandenämnden nämligen att ordet neo är ett allmänt ord som används i olika sammanhang som ett lovordande eller säljfrämjande ord med hänvisning till något som är nytt eller överensstämmer med den senaste tekniska utvecklingen. Enligt överklagandenämnden fanns det ingenting som vände omsättningskretsens uppmärksamhet mot annat än den normala innebörden hos det aktuella ordet.

44 Såsom angetts ovan i punkt 40, ska kännetecknet NEO anses vara beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 för den del av omsättningskretsen som behärskar nygrekiska och med avseende på de varor som angavs i registreringsansökan. Enligt den rättspraxis som anges ovan i punkt 42 är redan den omständigheten att kännetecknet NEO anses ha beskrivande karaktär tillräcklig för att kännetecknet ska anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, med avseende på de varor som angavs i registreringsansökan på nygrekiska och ur omsättningskretsens synvinkel.

45 Att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i en del av unionen är tillräckligt för att registreringsansökan ska avslås enligt artikel 7.1 b och 7.2 i förordning nr 207/2009. Det är därför inte nödvändigt att avgöra huruvida varumärket har särskiljningsförmåga på de övriga språk som anges i det angripna beslutet.

46 Överklagandenämnden kunde således, utan att göra någon felaktig rättstillämpning, sluta sig till att kännetecknet NEO saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.2 i förordning nr 207/2009, med avseende på de varor som angavs i registreringsansökan.

47 Talan kan följaktligen inte bifallas på den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009

48 I den tredje grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 75 i förordning nr 207/2009, eftersom den inte tog hänsyn till harmoniseringsbyråns och de nationella patentverkens tidigare registreringspraxis, och eftersom den inte beaktade harmoniseringsbyråns beslut avseende varumärket NEO. Sökanden har hävdat att överklagandenämnden meddelade ett beslut som stod i strid med harmoniseringsbyråns beslutspraxis och att den inte lämnade någon objektiv och detaljerad motivering för sin avvikande uppfattning. Sökanden anser att överklagandenämnden åsidosatte sökandens rätt att yttra sig samt skyldigheten att avge en fullständig motivering till sitt beslut, eftersom den inte beaktade att varumärket NEO hade registrerats i unionens medlemsstater. Kraven i artikel 75 i förordning nr 207/2009 iakttogs inte i överklagandenämndens argument att prefixet neo betyder ny på åtminstone sex av Europeiska unionens språk. Enligt sökanden är argumentet för vagt för att sökanden ska ha möjlighet att bedöma räckvidden av motiveringen för avslag. Det fordras däremot att sökanden får kännedom om vilka medlemsstater avslaget var tillämpligt på enligt harmoniseringsbyråns uppfattning. Sökanden kan nämligen vilja omvandla sin ansökan om gemenskapsvarumärke till nationella ansökningar.

49 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument och har hävdat att överklagandenämnden inte var bunden av sin tidigare beslutspraxis eller av de nationella patentverkens praxis och att överklagandenämnden hade motiverat sitt beslut korrekt i detta avseende. Harmoniseringsbyrån har betonat att det föreskrivs i artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 att punkt 1 i denna bestämmelse ska tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av unionen. I förevarande fall specificerade harmoniseringsbyrån åtminstone sex språk på vilka varumärket var beskrivande. Harmoniseringsbyrån har även gjort gällande att förfarandet för omvandling enligt förordning nr 207/2009 endast är en möjlighet för varumärkessökanden. Invändningen om att det är omöjligt att avgöra den territoriella omfattningen av avslaget med hänsyn till en eventuell ansökan om omvandling avser därför endast ett framtida och osäkert rättsförhållande. En sökande kan emellertid inte åberopa framtida och osäkra förhållanden för att motivera sitt intresse av att få den angripna rättsakten ogiltigförklarad.

50 Beträffande argumenten att harmoniseringsbyråns beslutspraxis inte iakttogs, erinrar tribunalen om att harmoniseringsbyrån ska utöva sin behörighet i enlighet med unionsrättens allmänna principer. Med hänsyn till principerna om likabehandling och god förvaltningssed ska harmoniseringsbyrån beakta de beslut som redan fattats i fråga om liknande ansökningar och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt. Samtidigt som harmoniseringsbyrån tillämpar dessa principer ska den emellertid iaktta legalitetsprincipen. Den som ansöker om registrering av ett kännetecken som varumärke kan följaktligen inte till sin egen förmån åberopa en eventuell rättsstridig åtgärd som gynnat någon annan för att uppnå ett likadant beslut. Dessutom ska, med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltningssed, bedömningen av en registreringsansökan vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt. En sådan bedömning måste därför göras i varje enskilt fall. En registrering av ett kännetecken som varumärke ska prövas utifrån specifika villkor som är tillämpliga inom ramen för de faktiska omständigheterna i det aktuella fallet och som visar om det föreligger något registreringshinder för kännetecknet i fråga (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 8 november 2012 i mål T-415/11, Hartmann mot harmoniseringsbyrån (Nutriskin Protection Complex), punkt 36 och där angiven rättspraxis).

51 I förevarande mål drog harmoniseringsbyrån – efter en helhetsbedömning och med beaktande av omsättningskretsens uppfattning – slutsatsen att det sökta varumärket på nygrekiska uppenbarligen visar varornas art och kvalitet. Såsom framgår ovan av punkterna 40–46 är detta i sig tillräckligt för att inte registrera ordkännetecknet NEO som gemenskapsvarumärke för de ifrågavarande varorna enligt de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009. I motsats till vad sökanden har gjort gällande, finner tribunalen således att registreringsansökan beträffande ordkännetecknet NEO som bedömdes – för de varor som angavs i registreringsansökan – i enlighet med rättspraxis och på grundval av en korrekt tolkning och tillämpning av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009.

52 På grundval av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 är det angripna beslutet således rättsenligt beträffande frågan huruvida kännetecknet NEO kunde registreras som gemenskapsvarumärke för de aktuella varorna. Det framgår därvid av rättspraxis (se ovan punkt 50) att detta beslut inte kan anses felaktigt bara på den grunden att överklagandenämnden inte följde harmoniseringsbyråns beslutspraxis.

53 Med avseende på argumenten att de nationella varumärkesmyndigheternas registreringspraxis inte följdes, erinrar tribunalen om följande. Det följer av fast rättspraxis att registreringar som redan vidtagits i medlemsstaterna utgör omständigheter som – utan att vara av avgörande betydelse – enbart kan beaktas vid gemenskapsvarumärkesregistrering (se tribunalens dom av den 22 maj 2012 i mål T-110/11, Asa mot harmoniseringsbyrån – Merck (FEMIFERAL), punkt 52 och där angiven rättspraxis). Gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system. Harmoniseringsbyrån och i förekommande fall gemenskapsdomstolen är därför inte bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat om att ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REU 2008, s. II-1927, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

54 På grundval av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 är det angripna beslutet rättsenligt beträffande frågan huruvida kännetecknet NEO kunde registreras som gemenskapsvarumärke för de aktuella varorna (se ovan punkt 51). Detta beslut kan därför inte anses felaktigt bara på den grunden att överklagandenämnden inte följde beslutspraxis från vissa nationella varumärkesmyndigheter i medlemsstaterna.

55 Genom invändningen att artikel 75 i förordning nr 207/2009 åsidosattes, eftersom överklagandenämndens argument var för vaga, har sökanden i huvudsak klandrat överklagandenämnden för att denna gjorde ett allmänt påstående att prefixet neo betyder ny på åtminstone sex av Europeiska unionens språk. Sökanden anser sig därmed inte ha haft möjlighet att besluta beträffande vilka medlemsstater denne skulle begära omvandling av sin ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke enligt artikel 112 och följande artiklar i förordning nr 207/2009. Eftersom sökanden anser sig kunna begära omvandling endast i de medlemsstater där det registreringshinder som harmoniseringsbyrån gjorde gällande inte var tillämpligt, är det nödvändigt att göra en detaljerad undersökning av rättsläget i de olika medlemsstaterna. Överklagandenämnden åsidosatte, enligt sökanden, artikel 75 i förordning nr 207/2009 genom att inte tillhandahålla någon sådan detaljerad undersökning.

56 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Enligt lydelsen i artikel 112.2 b i förordning nr 207/2009 får omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke inte ske för skydd i en medlemsstat där det i enlighet med harmoniseringsbyråns beslut föreligger ett registreringshinder för eller grund för att upphäva eller ogiltighetsförklara en ansökan om gemenskapsvarumärke eller gemenskapsvarumärket.

57 I denna bestämmelse åläggs harmoniseringsbyrån emellertid endast att iaktta innehållet i ett sådant beslut. Denna bestämmelse kan däremot inte medföra en avvikelse från artikel 7.2 i förordning nr 207/2009. Enligt den sistnämnda bestämmelsen ska de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av unionen. Det skulle innebära en förvanskning av innehållet i artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 om artikel 112.2 b i förordning nr 207/2009 tolkades så, att överklagandenämnden – när den avgör ett överklagande av granskarens beslut att avslå en registreringsansökan på grund av att det sökta varumärket har beskrivande karaktär och saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009 – är tvungen att göra en detaljerad undersökning av kännetecknets särskiljningsförmåga i samtliga medlemsstater, trots att det är uppenbart att det enligt omsättningskretsens uppfattning och med avseende på de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan har beskrivande karaktär på språket i en av medlemsstaterna.

58 Det finns således inte något stöd för att artikel 112.2 b i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 75 i samma förordning, även syftar till att överklagandenämnden – när den avgör ett överklagande av granskarens beslut att avslå en registreringsansökan på grund av att det sökta varumärket har beskrivande karaktär och saknar särskiljningsförmåga i en del av unionen i den mening som avses i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 – ska göra en detaljerad undersökning av kännetecknets särskiljningsförmåga i samtliga medlemsstater med avseende på de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan.

59 Talan kan således inte vinna bifall på den tredje grunden.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 76 i förordning nr 207/2009

60 I den fjärde grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 76 i förordning nr 207/2009, eftersom den inte stödde sitt beslut med bevisning för att beteckningen neo, sedd för sig själv, används som ett allmänt, lovordande eller säljfrämjande ord i näringsverksamhet, bland annat inom den bransch som är aktuell i förevarande mål och på åtminstone sex europeiska språk. Sökanden har anfört att överklagandenämnden gjorde allmänna och omotiverade påståenden men inte någon bedömning av omständigheterna i ärendet.

61 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

62 Tribunalen gör följande bedömning. Det anges visserligen i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 att harmoniseringsbyrån på eget initiativ ska pröva sådana sakförhållanden som skulle kunna innebära att ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 blir tillämpligt. När en sökande – trots harmoniseringsbyråns bedömning – gör gällande att ett sökt varumärke har särskiljningsförmåga, ankommer det emellertid på sökanden att tillhandahålla konkreta och välgrundade upplysningar till stöd för att det sökta varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga eller har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning (domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-9375, punkterna 49 och 50).

63 Överklagandenämnden grundade sin slutsats att det sökta varumärket hade beskrivande karaktär och saknade särskiljningsförmåga bland annat på att ordet neo är ett självständigt ord på nygrekiska och att det betyder ”ny” på det språket. I fråga om de varor som anges i registreringsansökan förstår omsättningskretsen därför att kännetecknet NEO på nygrekiska syftar på någonting som är nytt, modernt eller i överensstämmelse med den senaste tekniska utvecklingen.

64 Såsom angetts ovan (se punkt 35 och följande punkter) utgör slutsatsen att det sökta varumärket har beskrivande karaktär och saknar särskiljningsförmåga i en del av unionen ett tillräckligt skäl för att registreringsansökan ska avslås enligt artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009.

65 Sökanden har dessutom inte åberopat några konkreta och välgrundade uppgifter till stöd för att kännetecknet NEO enligt omsättningskretsen skulle ha särskiljningsförmåga och inte vara beskrivande på nygrekiska i fråga om de varor som omfattas av registreringsansökan.

66 Argumenten om åsidosättande av principen om att harmoniseringsbyrån ska pröva sakförhållandena på eget initiativ enligt artikel 76 i förordning nr 207/2009 kan således inte godtas. Talan kan således inte bifallas med stöd av den fjärde grunden.

67 Talan kan bifallas på den första grunden, avseende åsidosättande av artiklarna 64.1 och 59 i förordning nr 207/2009. Det angripna beslutet ska därför ogiltigförklaras till den del det slås fast att det sökta varumärket är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009 beträffande de tjänster i klass 39, för vilka granskaren biföll registreringsansökan. Talan kan inte bifallas på de övriga grunderna och ska därför ogillas i övrigt.

Rättegångskostnader

68 Enligt artikel 87.3 i tribunalens rättegångsregler kan rätten besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sina kostnader, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. I förevarande mål har sökandens talan bifallits endast avseende de tjänster för vilka granskaren biföll registreringsansökan. Vardera parten ska därför bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 23 februari 2012 (ärende R 1387/2011-1) ogiltigförklaras i den del det avser tjänster som omfattas av klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Czúcz Labucka Gratsias

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 juli 2013.

Underskrifter