

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2009/08828
Er referens: JKN/ASE/62411

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

SÖKANDE

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst
S:t Eriksgatan 117
113 87 Stockholm

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-06-28

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SVENSK BYGGTJÄNST för datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn; datorprogram för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn; datorbaserade affärskontakter samt tillämpningsanvisningar för dessa, lagrade på elektroniska media för bygg- och fastighetssektorn samt instruktions- och utbildningsmaterial i datoriserad form för bygg- och fastighetssektorn, i klass 9, instruktions- och undervisningsmaterial för bygg- och fastighetssektorn; affärskontakter (ej hörande till andra klasser) samt tillämpningsanvisningar för dessa för bygg- och fastighetssektorn, i klass 16, annons- och reklamverksamhet för bygg- och fastighetssektorn; återförsäljartjänster, särskilt e-handel, avseende byggnadsmaterial; professionell konsultverksamhet avseende utarbetande och redigering av affärskontakter för bygg- och fastighetssektorn, i klass 35, upplåtande av nyttjanderätt och åtkomsttid till datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn samt upplåtande och nyttjanderätt och åtkomsttid för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn, i klass 38, samt undervisning/utbildning för bygg- och fastighetssektorn; anordnande av handledning/instruktion för bygg- och fastighetssektorn; tillhandahållande/utgivning av systematiska arbets- och materialbeskrivningar för bygg- och fastighetssektorn, i klass 41.

PRV har som hinder för det sökta märkets registrering anfört att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sökta varor och tjänster.

Sökanden har bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och i huvudsak anfört följande. Sökanden medger att genomsnittskonsumenten kan få uppfattningen att SVENSK BYGGTJÄNST har något att göra med varor och tjänster som är relaterade till

byggbranschen. Emellertid ger märket inte någon som helst upplysning om vad dessa varor eller tjänster skulle bestå i. Därtill uppfattar inte omsättningskretsen att det finns ett samband mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de sökta varorna och tjänsterna samt kännetecknet, eller att något sådant samband kan komma till stånd i enlighet med PBR:s mål 10-292 NACKA FORUM samt 01-410 NEVADA. Därmed besitter lydelsen SVENSK BYGGTJÄNST för registrering erforderlig inneboende särskiljningsförmåga för sökta varor och tjänster.

Varumärket har vidare använts i betydande omfattning av sökanden. Sedan år 1934 har sökanden samlat in, strukturerat och sålt information som krävs för att planera, bygga, konstruera och förvalta hus och anläggningar. Sökandens kärnverksamhet består i att erbjuda företag inom bygg- och fastighetsbranschen bästa tillgängliga information om teknik, material och regelverk. Eftersom de viktigaste kunderna utgörs av arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, företag inom byggmaterialindustrin samt tekniska kontor och konsulter inom den offentliga sektorn, är omsättningskretsen begränsad och innehåller en högre medvetenhetsgrad än genomsnittskonsumenten. Därtill uppgick sökandens omsättning de senaste tre åren till 163 miljoner kronor för år 2009, 166 miljoner kronor för år 2008 och 156 miljoner kronor för år 2007. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 11 miljoner kronor för år 2009, 12 miljoner kronor för år 2008 och 9 miljoner kronor för år 2007.

Av den senaste Varumärkesbarometern från mars 2010 framgår att igenkänningsgraden för varumärket SVENSK BYGGTJÄNST uppgick till 80,9 procent och att igenkänningsgraden för hela landet är genomgående hög. Av Basmätningen från år 2009 kan utläsas att 42 procent av de tillfrågade, vilket består av befattningshavare inom bygg- och fastighetsbranschen, anser sig känna till SVENSK BYGGTJÄNST mycket väl eller ganska väl. Det framgår vidare att 11 procent av de tillfrågade spontant anger SVENSK BYGGTJÄNST som första svar, "top of mind", och ytterligare 6 procent nämner spontant Byggtjänst först (För år 2008 uppgick siffrorna till 19 respektive 9 procent), som även det är sökandes varumärke och utgör den dominerande delen av det sökta märket. Vad gäller "share of mind" uppgick motsvarande siffror för SVENSK BYGGTJÄNST till 13 procent och för Byggtjänst till 6 procent (För år 2008 uppgick siffrorna till 20 respektive 10 procent). Av inarbetsundersökningen från år 2012 kan utläsas att 93 procent av de intervjuade, som bestod av 200 slumpvist utvalda befattningshavare i företag verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen, spontant eller med hjälp, nämnde produkter eller tjänster som härrör från SVENSK BYGGTJÄNST. 75 procent uppfattade beteckningen som ett namn som bara får användas av ett visst företag och 19 procent uppfattade att beteckningen var fri att användas av vilket företag som helst.

Sökanden utgår från att inlämnat material tillsammans med ingiven information visar att SVENSK BYGGTJÄNST innehåller en hög kännedomsgrad och har använts i sådan omfattning att det har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och uppfattas som ett varumärke av den relevanta omsättningskretsen.

Till stöd för vad som ovan anförts har sökanden bland annat inkommit med tre marknadsundersökningar; basmätningen från 2009, varumärkesbarometern från mars 2010 utförd av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB, samt inarbetsundersökningen från juli 2012, utförd av Brand Eye AB.

SKÄL

Ett varumärke ska enligt 1 kapitlet 5 § varumärkeslagen anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Enligt 2 kapitlet 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke som ska registreras ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Enligt andra stycket samma paragraf kan bristande särskiljningsförmåga bero på att ett varukännetecken endas består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning, vilket framgår av 2 kapitlet 5 § 3 stycket varumärkeslagen.

Svensk lag ska tolkas med ledning av hur Europeiska unionens varumärkesdirektiv 2008/95/EC, har tillämpats av Europeiska unionens domstol.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket består av lydelsen SVENSK BYGGTJÄNST. Ordet ”svensk” är adjektivformen av det geografiska namnet Sverige. Lydelsen ”bygg tjänst” utgör ett uttryck för verksamheter inom byggbranschen. Omsättningskretsen för de aktuella varorna och tjänsterna består av aktörer och näringsidkare inom bygg- och fastighetssektorn. Dessa får anses ha en högre grad av uppmärksamhet än genomsnittskonsumenten.

Uppfattas märket som beskrivande?

Märkesordet ”svensk” är att ägnat att uppfattas som adjektivformen av det geografiska namnet Sverige. Sverige sammankopplas emellertid inte med kvalitet eller andra egenskaper hos de sökta varorna och tjänsterna. Det finns därmed inte något allmänintresse av att hålla lydelsen fritt för alla näringsidkare för att beskriva de aktuella varorna och tjänsternas ursprung enligt Artikel 3.1c i varumärkesdirektivet. Därmed är lydelsen i sin helhet inte beskrivande, trots att uttrycket ”bygg tjänst” beskriver de sökta varorna och tjänsterna (jämför Patentbesvärsträttsens dom i mål nummer 10-292 NACKA FORUM).

Har märket ursprunglig särskiljningsförmåga?

Att ett märke inte enbart 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 innebär inte med nödvändighet att märket har en sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering. En särskild prövning krävs av märkets förmåga att fungera som angivare av det kommersiella ursprunget (jämför Artikel 3.1b varumärkesdirektivet och EU-domstolens avgörande C-304/06 P EUROHYPO).

Som angivits ovan uppfattas märkesordet ”svensk” av omsättningskretsen i Sverige som adjektivform av det geografiska namnet Sverige. Uttrycket ”bygg tjänst” uppfattas som tjänster tillhandahållna inom eller rörande byggbranschen. Språkligt sett samverkar orden på ett sådant sätt att lydelsen ”svensk” utan tvekan uppfattas som den plats varifrån varorna

härör och där tjänsterna tillhandahålls. Kombinationen av de två uttrycken skapar inte heller någon ytterligare betydelse som skulle kunna få omsättningskretsen att uppfatta märket som ett kännetecken för en viss näringsidkare.

Inom vissa områden finns emellertid en tradition bland näringsidkare att som kännetecken använda beteckningar skapade av beskrivande märkeselement. Förekomsten av sådana beteckningar är ett resultat av att de i praktiken fungerar som kännetecken utan att otillbörligt hindra andra från att effektivt marknadsföra sina varor och tjänster (jämför Patentbesvärsträtts dom i mål nummer 02-321 NORBERGSHEM). I förefarande fall finns det emellertid inget som tyder på att det skulle finnas en tradition inom bygg- och fastighetssektorn att använda förevarande typ av varukännetecken.

PRV konstaterar därmed att den sökta lydelsen saknar för registrering erforderlig ursprunglig särskiljningsförmåga avseende samtliga sökta varor och tjänster. Det faktum att omsättningskretsen består av aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed innehar en högre grad av uppmärksamhet än en genomsnittskonsumert föranleder ingen annan bedömning.

Har märket förvärvat särskiljningsförmåga?

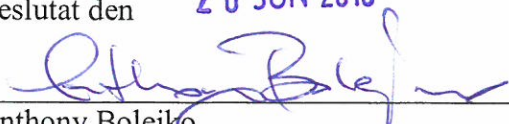
Sökanden anför att det sökta märket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. För att styrka detta har sökanden ingivit tre marknadsundersökningar från åren 2009, 2010 samt 2012. I de av sökanden ingivna marknadsundersökningarna framgår att Aktiebolaget Svensk Byggtjänst varit verksamt under lång tid och att omsättningen i koncernen uppgår till betydande belopp. Med hänsyn till att urvalet av respondenter i marknadsundersökningarna från 2009 samt 2012 bestod av befattningshavare, och inte aktörer i allmänhet, inom bygg- och fastighetsbranschen, kan det emellertid inte anses vara visat att lydelsen SVENSK BYGGTJÄNST uppfattas som ett kännetecken inom en betydande del av den omsättningskrets som anges ovan. Inte heller kan utredningarna i övrigt – vare sig var för sig eller i förening – visa att lydelsen ifråga är känt inom en betydande del av den aktuella omsättningskretsen.

Vad gäller marknadsundersökningen från år 2010, kan man utläsa att rapporten grundar sig på 1203 respondenters svar inom bygg- och fastighetsbranschen. I undersökningen framgår att igenkänningsgraden för logotypen SVENSK BYGGTJÄNST uppgick till 80.9%. Eftersom det aktuella sökta märket består av ett ordmärke och inte en logotyp ger rapporten inte stöd för att en betydande del av omsättningskretsen uppfattar orden SVENSK BYGGTJÄNST som ett kännetecken.

Mot bakgrund av ovanstående finner PRV, vid en samlad bedömning, att det inte är visat att lydelsen SVENSK BYGGTJÄNST förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den **28 JUN 2013**



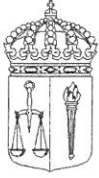
Anthony Bolejko



Eva Wei

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 december 2011

Klagande

Rodamco Sverige AB, 556201-8654

Box 7846, 103 98 Stockholm

Ombud: Albihs.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket NACKA FORUM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angående v.ans. nr 10-02433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och
återförvisar ansökan till PRV för erforderlig behandling.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160 104 51 Stockholm	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971

YRKANDEN M.M.

Rodamco Sverige AB (Rodamco) har i första hand vidhållit sin ansökan om registrering. I andra hand har bolaget begärt registrering av märket för de varor och tjänster som det avser, men med en disclaimer för märkesordet NACKA. I sista hand har bolaget begärt registrering av märket med disclaimer för märkesordet NACKA och med en begränsning av varuförteckningen på så sätt att klasserna 16 och 41 utgår.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket NACKA FORUM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Då Rodamcos tidigare varumärken FORUM NACKA har registrerats utan hänvisning till att de skulle sakna särskiljningsförmåga borde registrering även kunna ske för NACKA FORUM, där orden endast har bytt plats. Ordet forum har enligt Svenska Akademiens Ordlista betydelsen ”behörig domstol; plats för debatt el. framförande av idéer”. Ordet används inte för att beskriva berörda varor och tjänster och har inte den betydelsen att dessa i sig tillhandahålls på viss plats. Berörda konsumenter kommer inte att uppfatta att märket är beskrivande på så sätt som anges i PRV:s beslut, utan snarare suggestivt. Det finns inte något frihållningsbehov för ordet forum för berörda varor och tjänster. NACKA är i sig uppenbart föremål för underförstådd disclaimer men för klarhets skull medges en disclaimer för detta ord.

DOMSKÄL

Patentbesvärslättens mål rör tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 5 § jämförd med 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen (2010:1877). Den sistnämnda bestämmelsen bygger på artikel 3.1 c i EU:s varumärkesdirektiv. EU-domstolen har i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) lämnat ett förhandsbesked om hur denna artikel skall tolkas med avseende på geografiska ursprungsbeteckningar.

Den svenska rättstillämpningen syftade tidigare till att hålla namn på geografiska platser fria så att alla som hade ett behov av det kunde ange att

deras varor eller tjänster hade sitt ursprung i en viss plats. Den tolkning EU-domstolen anvisat syftar närmast till att hålla namn på geografiska platser fria för att de skall kunna användas som skyddade geografiska ursprungsbeteckningar. Angående tidigare svensk praxis m.m., se Patentbesvärsrättens dom i mål 00-334 (Alaska i figur).

EU-domstolens tolkning innebär bl.a. att bestämmelsen skall tillämpas så, att geografiska namn skall kunna brukas som geografiska ursprungsbeteckningar, i syfte att lyfta fram kvaliteten eller andra egenskaper hos varor eller tjänster (jfr EU-domstolens dom punkterna 26 och 30). Vid prövning av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper, skall en bedömning göras av huruvida namnet enligt omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är "troligt" eller "rimligt" att ett sådant samband kan komma till stånd, se domstolens dom punkterna 31 och 37 samt dess svar punkt 1.

Hinder mot registrering av ett geografiskt namn föreligger alltså inte enbart av det skälet att en vara eller en tjänst har sitt ursprung i eller tillhandahålls på den plats som namnet anger. Avgörande är i stället huruvida man i omsättningskretsen för närvarande uppfattar att det finns ett samband mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor eller tjänster som tillhandahålls med angivande av ett geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det är rimligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

I förhållande till tidigare fast svensk praxis har EU-domstolens dom medfört en påtaglig förändring när det gäller möjligheterna att registrera geografiska namn som varumärken. Och det är uppenbart att EU-domstolens tolkning av bestämmelsen tar sin utgångspunkt i en annan rätts-tradition än den svenska. Innehållet i denna rättstradition har närmare utvecklats i generaladvokatens förslag till avgörande i EU-domstolens mål, se förslaget punkterna 33-54.

Att det skall vara rimligt att ett samband av detta slag kan komma till stånd svarar närmast mot det i svensk processrätt använda beviskravet antagligt, jfr Ekelöf m.fl., Rättegång, Fjärde häftet, sjunde uppl., 2009 s. 84 f. Med detta beviskrav är det enligt Patentbesvärsrättens mening inte

tillräckligt att det inte kan uteslutas att ett samband av detta slag skall kunna komma till stånd. Det fordras i stället att det föreligger någon särskild omständighet som kan läggas till grund för en sådan slutsats, jfr Patentbesvärsrättens dom i mål 01-410 (NEVADA i visst utförande).

Märkesordet NACKA är, som framgår av PRV:s beslut, ägnat att uppfattas som det geografiska namnet på kommuncentrum i Nacka kommun. Och märkesordet FORUM kan, som också framgår av verkets beslut, uppfattas i betydelsen en plats eller ett sammanhang där något utspelas eller läggs fram. Vart och ett av märkesorden kan därmed från olika utgångspunkter användas vid marknadsföring av varor och tjänster.

Bedömningen av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som märket avser skall ske med utgångspunkt i förteckningen av varor och tjänster. I målet har inte framkommit att NACKA sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och tjänster som det sökta märket avser. Inte heller har framkommit att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, och Jeanette Bäckvall, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamöterna Jon Bergman och Caroline Lundgren.
Enhälligt.

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 8 maj 2008 (*)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 b –
Ordmärket EUROHYPO – Absolut registreringshinder – Varumärke som saknar
särskiljningsförmåga”

I mål C-304/06 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
13 juli 2006,

Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland), företrätt av C. Rohnke och M. Kloth, Rechtsanwälte,
med delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

i vilket den andra parten är:

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och
modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av G. Schneider och J. Weberndörfer, båda i
egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna A. Tizzano (referent), A. Borg
Barthet, M. Ilešič och E. Levits,

generaladvokat: V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handläggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 4 oktober 2007,

och efter att den 8 november 2007 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Bolaget Eurohypo AG (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 3 maj 2006 i mål T-439/04, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (EUROHYPO) (REG 2006, s. II-1269) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns

fjärde överklagandenämnd den 6 augusti 2004 (ärende R 829/2002-4) (nedan kallat det angripna beslutet).

- 2 Genom det angripna beslutet avslog harmoniseringsbyrån ansökan om registrering av ordkännetecknet EUROHYPO som gemenskapsvarumärke för tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Denna klass motsvarar följande beskrivning: "[f]inansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar ...".

Tillämpliga bestämmelser

- 3 I artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) (nedan kallad förordning nr 40/94) föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

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

...

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

..."

- 4 I artikel 38.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"Om ett varumärke enligt artikel 7 inte får registreras för vissa eller samtliga varor eller tjänster för vilka en ansökan om gemenskapsvarumärke har gjorts, skall ansökan avslås för dessa varor eller tjänster."

- 5 I artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

"1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena ..."

Bakgrund till tvisten

- 6 Klaganden ingav den 30 april 2002 till harmoniseringsbyrån en ansökan om registrering av ordkännetecknet EUROHYPO för tjänster som omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen, och som motsvarar följande beskrivning:
- ”Finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar, finansiella analyser, investeringar, försäkringar.”
- 7 Genom beslut av den 30 augusti 2002 avslag granskaren ansökan på grundval av artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.2 i förordning nr 40/94. Klaganden överklagade detta beslut till harmoniseringsbyrån.
- 8 I det angripna beslutet biföll harmoniseringsbyrån delvis överklagandet och upphävde granskarens beslut vad beträffar tjänsterna ”finansiella analyser, investeringar, försäkringar”.
- 9 Däremot avslogs överklagandet vad beträffar övriga tjänster i klass 36, det vill säga ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar”.
- 10 Harmoniseringsbyrån ansåg i huvudsak att beståndsdelarna EURO och hypo innehöll en uppgift som kunde förstås omedelbart med avseende på vad som kännetecknar de fem ovannämnda tjänsterna och att den omständigheten att de två beståndsdelarna satts samman i ett enda ord inte innebar att varumärket var mindre beskrivande. Harmoniseringsbyrån ansåg således att ordkännetecknet EUROHYPO var beskrivande med avseende på ”[f]inansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar” och att det därför saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, åtminstone i tyskspråkiga länder, och att detta i enlighet med artikel 7.2 i förordning nr 40/94 var ett tillräckligt skäl för att inte registrera kännetecknet i fråga.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

- 11 Den 5 november 2004 väckte klaganden talan vid förstainstansrätten om ogiltigförklaring av det angripna beslutet. Klaganden åberopade till stöd för överklagandet två grunder avseende åsidosättande av artikel 74.1 första meningen respektive artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 12 I den första grunden, avseende åsidosättande av artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, gjorde Eurohypo gällande att harmoniseringsbyråns prövning av hur allmänheten uppfattar ordkännetecknet EUROHYPO inte varit uttömmande i det angripna beslutet.
- 13 Förstainstansrätten biföll inte talan på denna grund och angav följande i punkt 20 i den överklagade domen:
- ”... Den omständigheten att överklagandenämnden, då den var tillräckligt övertygad om att beståndsdelarna EURO och hypo samt ordet eurohypo var beskrivande för att dra slutsatsen att det förelåg registreringshinder, valde att inte göra några ytterligare efterforskningar står inte i strid med artikel 74.1 första satsen i förordning nr 40/94.”
- 14 I den andra grunden åberopade klaganden ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom fjärde överklagandenämnden funnit att ordkännetecknet EUROHYPO var beskrivande för de finansiella tjänsterna i fråga.
- 15 Beträffande grunden för det angripna beslutet angav förstainstansrätten i punkterna 41, 43 och 44 i den överklagade domen först och främst följande:

”41. Förstainstansrätten påpekar att det, till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har påstått, framgår av punkt 12 och följande punkter i det [angripna] beslutet att beslutet om avslag på ansökan om registrering av ordkännetecknet EUROHYPO för tjänsterna ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar” endast avser artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Bedömningen i punkterna 13–16 som bildar underlag för nämnda avslagsbeslut avser emellertid den beskrivande karaktären hos ordkännetecknet EUROHYPO.

...

43. Det är emellertid uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 överlappar varandra

44. Av fast rättspraxis från domstolen och förstainstansrätten följer även att ett ordmärke som är beskrivande för egenskaperna hos berörda varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning ...”

16 Förstainstansrätten angav härvid följande i punkt 45 i den överklagade domen:

”45. ... vid prövningen av huruvida det [angripna] beslutet är lagenligt [skall] undersökas om överklagandenämnden har visat att ordkännetecknet EUROHYPO är beskrivande med avseende på tjänsterna ’finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar’ som omfattas av klass 36. Om så är fallet innebär beslutet att inte registrera kännetecknet att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 tillämpats korrekt, samtidigt som artikel 7.1 c i samma förordning tillämpats korrekt, och det ifrågasatta beslutet skall fastställas.”

17 Förstainstansrätten undersökte därefter om ordkännetecknet EUROHYPO var beskrivande för tjänsterna i fråga.

18 Förstainstansrätten fann i punkterna 51 och 52 i den överklagade domen för det första att harmoniseringsbyrån haft fog för bedömningen att beståndsdelarna EURO och hypo var och en för sig var beskrivande för tjänsterna i fråga.

19 Förstainstansrätten undersökte för det andra om den beskrivande karaktären hos de beståndsdelar som ordkännetecknet EUROHYPO utgörs av förelåg även med avseende på det sammansatta ordet. Av följande skäl i punkt 55 i den överklagade domen ansåg förstainstansrätten att detta var fallet:

”55. I förevarande mål är ordkännetecknet EUROHYPO endast en sammansättning av två beskrivande beståndsdelar och ger inte ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av de delar som det består av, så att det sammansatta ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar. Vidare har [klaganden] inte visat att detta sammansatta ord har blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. [Klaganden] har i stället påstått att ordkännetecknet EUROHYPO inte har blivit en del av det dagliga tyska språkbruket för att beskriva finansiella tjänster.”

20 I punkt 56 i den överklagade domen fann förstainstansrätten vidare att den slutsats som dragits i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, kallat Baby-dry (REG 2001, s. I-6251), inte kunde överföras till förevarande mål, eftersom

”... [d]et uttryck som var i fråga i det målet var ett lexikaliskt påfund med ovanlig struktur, vilket inte är fallet beträffande ordkännetecknet EUROHYPO.”

21 Förstainstansrätten fastslog därför följande i punkt 57 i den överklagade domen:

”Överklagandenämnden gjorde ... en riktig bedömning när den fastslog att ordkännetecknet EUROHYPO var beskrivande för tjänsterna ”finansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar” som omfattas av klass 36 och därför saknade särskiljningsförmåga. Härav följer i enlighet med vad som har angetts ovan i punkt 45 att det saknas anledning att pröva huruvida överklagandenämnden angav andra skäl till varför den fann att det sökta kännetecknet saknade särskiljningsförmåga.”

22 Slutligen fann förstainstansrätten i punkt 58 i den överklagade domen att anmärkningen avseende den intensiva användningen av varumärket inte kunde prövas, eftersom denna anmärkning hade åberopats för första gången vid förstainstansrätten.

23 Förstainstansrätten ogillade således talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

24 Klaganden har i överklagandet yrkat att domstolen ska

- upphäva den överklagade domen,
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

25 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

26 Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat två grunder avseende åsidosättande av artikel 74.1 första meningen respektive artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden

Parternas argument

27 I den första grunden har klaganden gjort gällande att harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 är skyldig att göra en så ingående prövning att den med säkerhet kan fastställa huruvida hinder för registrering föreligger. I förevarande mål begränsade sig harmoniseringsbyrån emellertid till att bedöma den beskrivande karaktären hos beståndsdelarna EURO och hypo var och en för sig och redovisade inte någon bedömning i sak av ordmärket EUROHYPO betraktat som en helhet.

28 Klaganden har vidare klandrat harmoniseringsbyrån för att ha gjort sökningar på Internet avseende varumärket EUROHYPO och för att medvetet ha förtigit resultaten i den mån det av dessa inte framgick att det ovannämnda varumärket användes i beskrivande syfte. Harmoniseringsbyrån missuppfattade härvid omständigheterna.

- 29 Förstainstansrätten gjorde sig således skyldig till felaktig rättstillämpning då den konstaterade att den omständigheten att motiveringen till det angripna beslutet inte innehöll några hänvisningar till sökningar på Internet avseende varumärket EUROHYPO:s beskrivande karaktär inte stod i strid med artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94.
- 30 Harmoniseringsbyrån har genmält att den inte är bunden av stränga beviskrav. Harmoniseringsbyrån kan, i synnerhet med stöd av principen om fri bevisvärdering, avgöra ett ärende om den anser att en omständighet är vedertagen. Harmoniseringsbyrån är därför inte tvungen att fortsätta att göra undersökningar och bedömningar när den anser sig ha tillräckliga upplysningar för att fatta ett beslut.
- 31 Harmoniseringsbyrån har dessutom betonat att användning i ett beskrivande syfte av ett nyskapat ord inte är ett relevant kriterium för att tillämpa artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att överklagandenämnden därför inte kan klandras för att inte ha nämnt detta.

Domstolens bedömning

- 32 Domstolen konstaterar först och främst att klaganden i den första grunden visserligen formellt har åberopat felaktig rättstillämpning, men att klaganden i huvudsak har avsett att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av omständigheterna och i synnerhet att bestrida bevisvärdet hos vissa omständigheter med ledning av vilka förstainstansrätten slog fast att harmoniseringsbyrån inte var skyldig att göra ytterligare efterforskningar då den var tillräckligt övertygad om att beståndsdelarna EURO och hypo samt ordet eurohypo var beskrivande.
- 33 Det följer emellertid av fast rättspraxis att domstolen varken är behörig att fastställa vilka faktiska omständigheter som är relevanta eller, i princip, att bedöma den bevisning som förstainstansrätten har godtagit till stöd för dessa omständigheter. När bevisningen har förebringats på rätt sätt och när de allmänna rättsgrundsatser och processuella regler som är tillämpliga i fråga om bevisbördan och bevisningen har iakttagits, är det endast förstainstansrätten som ska bedöma vilket värde uppgifterna i målet ska tillmätas. Med förbehåll för det fall då bevisningen missuppfattats, utgör denna bedömning således inte en rättsfråga som är underställd domstolens kontroll (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 17 december 1998 i mål C-185/95 P, Baustahlgewebe mot kommissionen, REG 1998, s. I-8417, punkt 24, av den 14 juli 2005 i mål C-40/03 P, Rica Foods mot kommissionen, REG 2005, s. I-6811, punkt 60, och av den 6 april 2006 i mål C-551/03 P, General Motors mot kommissionen, REG 2006, s. I-3173, punkt 52).
- 34 Domstolen erinrar härvid om att en missuppfattning av bevisning föreligger när bedömningen av den befintliga bevisningen framstår som uppenbart felaktig utan att någon ny bevisning har beaktats (dom av den 18 januari 2007 i mål C-229/05 P, PKK och KNK mot rådet, REG 2007, s. I-439, punkt 37, och av den 18 juli 2007 i mål C-326/05 P, Industrias Químicas del Vallés mot kommissionen, REG 2007, s. I-6557, punkt 60).
- 35 Det ska emellertid konstateras att klaganden i förevarande grund har begränsat sig till att bestrida harmoniseringsbyråns bedömning av omständigheterna i det angripna beslutet och bland annat påstått att denna bedömning är ofullständig. Klaganden har däremot inte visat eller ens gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en uppenbart felaktig bedömning av bevisningen.
- 36 Överklagandet kan därför inte prövas på den första grunden.

Den andra grunden

- 37 I den andra grunden har klaganden hävdad att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Denna grund sönderfaller i tre åtskilda delar.
- 38 I den första delgrunden har klaganden klandrat förstainstansrätten för att inte ha beaktat helhetsintrycket av varumärket EUROHYPO. I den andra delgrunden har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig tolkning av kriterierna för registreringshinder i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. I den tredje delgrunden har klaganden slutligen hävdad att förstainstansrätten tillämpade de principer som följer av domen i det ovannämnda målet Baby-dry på ett felaktigt sätt.

Den andra grundens första del

– Parternas argument

- 39 Enligt klaganden bedömde förstainstansrätten endast den beskrivande karaktären hos beståndsdelarna EURO och hypo var och en för sig och gjorde endast i andra hand en bedömning av det helhetsintryck som varumärket ger. I den överklagade domen grundade förstainstansrätten sin uppfattning på antagandet att om de beståndsdelar som ett sammansatt varumärke utgörs av är beskrivande, är i princip även varumärket i sin helhet beskrivande.
- 40 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat dessa argument och har hävdad att förstainstansrätten ägnade en del av sitt resonemang just åt att göra en direkt och särskild bedömning av det sammansatta varumärkets särskiljningsförmåga som helhet betraktad och att rätten inte endast grundade sin uppfattning på ett antagande.

– Domstolens bedömning

- 41 I fråga om sammansatta varumärken, såsom det som är aktuellt i förevarande mål, ska bedömningen av särskiljningsförmågan inte begränsas till varje ord eller beståndsdel sedd för sig, utan den ska under alla förhållanden göras på grundval av det helhetsintryck som omsättningskretsen får av varumärket, och inte på grundval av antagandet att beståndsdelar som var och en för sig saknar särskiljningsförmåga inte tillsammans kan ha sådan förmåga (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 35). Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 29).
- 42 I punkt 54 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten med fog att vid bedömningen av om ett sammansatt varumärke har beskrivande karaktär ska inte endast de olika beståndsdelar beaktas som detta består av, utan även varumärket i sin helhet.
- 43 I punkt 54 i den överklagade domen angav förstainstansrätten visserligen att när ett varumärke utgörs av ett ord som består av delar som var för sig är beskrivande för egenskaperna hos varor eller tjänster för vilka varumärket har sökts registrerat är även det ordet i sig beskrivande för egenskaperna hos dessa varor eller tjänster.
- 44 Detta konstaterande påverkade emellertid inte förstainstansrättens bedömning på denna punkt, eftersom den inte begränsade sig till att bedöma intrycket av det sökta varumärket som helhet i andra hand, utan ägnade en del av sitt resonemang åt att i fråga om ett sammansatt varumärke undersöka huruvida kännetecknet som helhet har beskrivande karaktär.

- 45 I punkt 55 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten nämligen att det ifrågavarande varumärket inte ger ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av de delar som det består av, så att det sammansatta ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar och att klaganden inte hade visat att detta sammansatta ord hade blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse.
- 46 I punkt 56 i den överklagade domen undersökte förstainstansrätten vidare om det ifrågavarande varumärket var ett lexikaliskt påfund med ovanlig struktur. Förstainstansrätten fann att så inte var fallet.
- 47 I punkt 57 i den överklagade domen fann förstainstansrätten slutligen att varumärket EUROHYPO som helhet betraktat var beskrivande för de ifrågavarande tjänsterna.
- 48 Förstainstansrätten kan således inte klandras för att inte ha kontrollerat huruvida varumärket som helhet betraktat hade beskrivande karaktär eller för att ha gjort detta endast i andra hand.
- 49 Följaktligen kan överklagandet inte bifallas på den andra grundens första del.

Den andra grundens andra del

– Parternas argument

- 50 Klaganden har hävdatt att förstainstansrätten felaktigt tillämpade ett kriterium som är relevant endast vid tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 på en bedömning som grundade sig på artikel 7.1 b i denna förordning. Förstainstansrätten fann nämligen att ett varumärke som är sammansatt av beskrivande beståndsdelar uppfyller villkoren för registrering om det ifrågavarande ordet blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. Enligt klaganden är detta kriterium relevant endast i samband med tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 51 Klaganden har vidare betonat att det visserligen är riktigt att de respektive tillämpningsområdena för artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 överlappar varandra. Detta innebär emellertid inte att förstainstansrätten inte är skyldig att tolka registreringshindren självständigt mot bakgrund av de syften av allmänintresse som eftersträvas med var och en av dessa bestämmelser.
- 52 Harmoniseringsbyrån har besvarat dessa argument genom att erinra om att tillämpningsområdena för bestämmelserna i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 sammanfaller med varandra och att ett beskrivande kännetecken därför vanligen omfattas av tillämpningsområdet för båda bestämmelserna.
- 53 Enligt harmoniseringsbyrån innebär den omständigheten att olika syften av allmänintresse eftersträvas med de ifrågavarande bestämmelserna inte att begreppet beskrivande karaktär ska tolkas på olika sätt beroende på vilken bestämmelse som är i fråga. Förstainstansrätten gjorde sig därför inte skyldig till felaktig rättstillämpning i samband med tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Domstolens bedömning

- 54 Domstolen har visserligen haft tillfälle att framhålla att tillämpningsområdena för de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 i viss mån överlappar varandra (se, analogt, i fråga om de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 i 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), dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 67, och i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 18.). Det framgår emellertid av fast rättspraxis att de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är oberoende av varandra och ska prövas separat (se dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 45, av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 39, och av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 59).

- 55 Domstolen har även haft tillfälle att precisera att de ovannämnda registreringshindren ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som ska beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, och till och med ska, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkterna 45 och 46, samt domarna i de ovannämnda målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, och BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 59).
- 56 Det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 sammanfaller uppenbarligen med varumärkets grundläggande funktion som är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (domarna i de ovannämnda målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27, och BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 60).
- 57 I förevarande mål är förstainstansrättens resonemang emellertid resultatet av en felaktig tolkning av de principer som domstolen erinrat om ovan i punkterna 54–56 i förevarande dom.
- 58 Det ska nämligen konstateras att det framgår av punkterna 45, 54, 55 och 57 i den överklagade domen att förstainstansrätten bedömde särskiljningsförmågan hos varumärket EUROHYPO genom att endast bedöma detta varumärkes beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Den överklagade domen innehåller därför inte någon individuell prövning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i denna förordning. På grundval av denna bestämmelse biföll förstainstansrätten emellertid inte talan såvitt avsåg den andra grunden för talan mot det angripna beslutet i första instans.
- 59 Förstainstansrätten bedömde därigenom varumärket EUROHYPO utan att särskilt beakta det allmänintresse som artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 särskilt syftar till att skydda, nämligen att garantera ursprunget för den vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket.
- 60 I samband med en sådan bedömning använde förstainstansrätten dessutom ett felaktigt kriterium för att bedöma om det ifrågavarande varumärket kunde registreras.
- 61 Enligt detta kriterium kan ett varumärke som är sammansatt av beskrivande beståndsdelar uppfylla villkoren för registrering om ordet har blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse. Detta kriterium är visserligen relevant i samband med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, men det ska inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b i denna förordning.
- 62 På grundval av det ovannämnda kriteriet kan det visserligen uteslutas att ett varumärke används för att beskriva en vara eller en tjänst. Detta kriterium kan emellertid inte ligga till

grund för en bedömning av om ett varumärke kan garantera konsumenten eller slutanvändaren ursprunget för den vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket.

- 63 Under dessa förhållanden har klaganden fog för att hävda att den överklagade domen innehåller en felaktig rättstillämpning i fråga om tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 64 Av det ovan anförda följer att den överklagade domen ska upphävas till den del förstainstansrätten slog fast att harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd inte hade åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 genom att, i det angripna beslutet, avslå ansökan om att uttrycket EUROHYPO skulle registreras som gemenskapsvarumärke för tjänsterna, i klass 36 i Niceöverenskommelsen, ”[f]inansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella tjänster, finansieringar ...”. Det saknas därvid anledning att pröva den andra grundens tredje del i överklagandet.

Talan vid förstainstansrätten

- 65 Enligt artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen, om förstainstansrättens avgörande upphävs, själv avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande. Så är fallet i förevarande mål.
- 66 Domstolen anger inledningsvis att ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, såsom framgår av punkt 56 i förevarande dom, innebär att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således att särskilja denna vara från andra företags varor (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 34 och där angiven rättspraxis).
- 67 I detta avseende framgår det av fast rättspraxis att särskiljningsförmågan ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5173, punkt 33, och av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 25).
- 68 Domstolen finner i förevarande mål, liksom överklagandenämnden angav i det angripna beslutet utan att klaganden har bestritt detta, att de ifrågavarande tjänsterna är avsedda för samtliga konsumenter. Det framgår vidare att det absoluta registreringshindret har gjorts gällande endast i förhållande till ett av de språk som talas i Europeiska unionen, nämligen tyska. Den omsättningskrets i förhållande till vilken varumärkets särskiljningsförmåga ska bedömas utgörs därför av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten tyskspråkig genomsnittskonsument.
- 69 Såsom harmoniseringsbyrån angav i det angripna beslutet uppfattar omsättningskretsen i det område som avses i registreringsansökan att ordkännetecknet EUROHYPO i sin helhet och i allmänhet avser finansiella tjänster som kräver reella säkerheter och i synnerhet hypotekslån som betalas i Europeiska ekonomiska och monetära unionens valuta. Det finns inte heller några ytterligare beståndsdelar som gör det möjligt att anse att kombinationen av de vanligt förekommande beståndsdelarna EURO och hypo är ovanlig eller har en egen betydelse som gör det möjligt att, enligt den ifrågavarande omsättningskretsens uppfattning, särskilja klagandens tjänster från andra med ett annat kommersiellt ursprung. Omsättningskretsen uppfattar därför det ifrågavarande varumärket som att det innehåller upplysningar om arten av de tjänster som det avser och inte en uppgift om de ifrågavarande tjänsternas ursprung.

- 70 Av vad ovan anförts följer att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Mot bakgrund av dessa omständigheter ska klagandens talan mot det angripna beslutet ogillas.

ättegångskostnader

- 71 Enligt artikel 122 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när slutlig dom avkunnas.
- 72 Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Klaganden har tappat målet och ska därför ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

-) **Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den ma i mål T- , Eurohypo mot harmoniseringsbyrån (E O PO), upphävs till den del Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt slog fast att f ärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) inte hade åsidosatt artikel b i rådets förordning (EG) nr av den december om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr av den december , genom att, i beslut av den augusti (ärende), avslå ansökan om att uttrycket E O PO skulle registreras som gemenskapsvarumärke för t änster i klass i iceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och t änster vid varumärkesregistrering av den uni , med ändringar och tillägg, vilken klass motsvarar följande beskrivning f inansiella affärer, monetära affärer, fastighetsaffärer, finansiella t änster, finansieringar**
-) **Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns f ärde överklagandenämnden den augusti (ärende) ogillas**
-) **Eurohypo AG ska ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna**

Underskrifter

* Rättegångsspråk: tyska.

Patentbesvärsträtten

Varumärke NORBERGSHEM

V-ans/reg. 02-00077 **Klass**

Målnr. 02-321 36

Klagande Norbergs kommun

Klag ombud

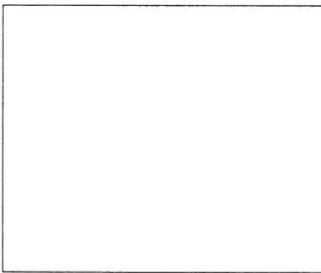
Motpart

Motp ombud

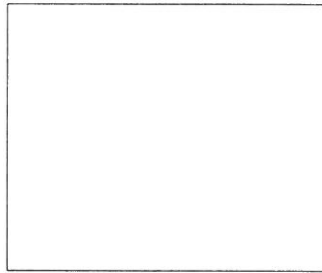
Specifikation

förvaltning och uthyrning i
klass 36

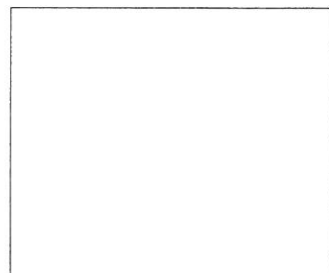
Sökt figur



Motanförd figur 1



Motanförd figur 2



Patentbesvärsträtten

2005-09-28

Återförvisat

YRKANDE M.M.

Norbergs kommun har i Patentbesvärsträtten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket NORBERGSHEM.

Till grund för talan har kommunen här, som det för förstås, hållit fast vid att det sökta varumärket i sig har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster i form av förvaltning och uthyrning av bostäder som det avser samt att märket i allt fall genom användning förvärvat särskiljningsförmåga för sådana tjänster.

Kommunen har till utveckling av sin talan anført i huvudsak följande. Kännetecknet NORBERGSHEM har använts sedan år 1963 och är inarbetat för kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Kännetecknet används inom hela kommunen där det allmännyttiga bostadsföretaget har en ledande ställning med en marknadsandel om ca 45 procent. Omsättningen för bostadsföretaget uppgår till ca 13 miljoner kr per år och marknadsföringskostnaderna till ca 35 000 kr per år.

Kommunen har åberopat viss utredning angående användningen av NORBERGSHEM.

DOMSKÄL

Ett av de grundläggande kraven för att ett varumärke skall kunna skyddas genom registrering är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Kravet på särskiljningsförmåga innebär att märket skall kunna fungera som individualiseringsmedel på marknaden för de varor eller tjänster som märket avser, se EG-domstolens dom i mål C-108--109/97 (CHIEMSEE-fallet), punkt 46. Det betyder med andra ord att märket skall kunna skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

I kravet på särskiljningsförmåga ligger också ett förbud mot registrering av beteckningar som är artangivande eller beskrivande med avseende på de varor eller tjänster som märket avser. Till en del har detta förbud sin grund i att artangivande och beskrivande beteckningar inte utan vidare är ägnade att uppfattas som kännetecken. I första hand syftar dock detta förbud till att säkerställa att sådana beteckningar skall kunna användas fritt av alla vid marknadsföring, se CHIEMSEE-fallet, punkt 25.

Bedömningen av om ett tecken har särskiljningsförmåga skall göras på grundval av en konkret helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Vid bedömning av särskiljningsförmågan hos ett märkesord bildat av i och för sig beskrivande delar är en förutsättning för att sammansättningen skall anses ha särskiljningsförmåga att den ”ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en större enhet än summan av nämnda delar”, se EG-domstolens dom i mål C-265/00 (BIOMILD-fallet), punkterna 41 och 43).

Prövningen av frågor om särskiljningsförmåga bör dock göras i betraktande av att det inom vissa områden finns en tradition bland näringsidkare att som kännetecken använda beteckningar som kan sägas stå på gränsen mellan att vara suggestiva och beskrivande. Förekomsten av sådana beteckningar är ett resultat av att de i praktiken fungerar som kännetecken utan att otillbörligt hindra andra från att effektivt marknadsföra sina varor och tjänster. Angående känneteckensfunktionen hos beteckningar av detta slag, jfr SOU 2001:26 s. 381 f. samt EG-domstolens dom i mål C 329/02 (SAT.2-fallet), punkt 44.

Varumärket NORBERGSHEM är enligt Patentbesvärslättens mening ett varumärke som är bildat i en tradition av detta slag. Det finns sålunda gott om exempel på kännetecken bildade av en sammansättning av ett geografiskt namn och ordet hem eller bostäder, vilka uppenbarligen fungerar som kännetecken för tjänster avseende bl.a. uthyrning av bostäder utan att hindra andra i deras marknadsföring. Vid dessa förhållanden får det sökta märket NORBERGSHEM i sig anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådan förvaltning och uthyrning av bostäder som det avser.

På grund av det anförda skall det överklagade beslutet undanröjas och Norbergs kommuns ansökan

återförvisas till Patentverket för erforderlig behandling.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Stig Bragnum
Referent

LC