

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 10 mars 2011 *

I mål C-51/10 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 1 februari 2010

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., Częstochowa (Polen), företrätt av A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilešič (referent), M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: J. Mazák,
justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 10 november 2010,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

- ¹ Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (nedan kallat Technopol) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 19 november 2009 i mål T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyrån (1000) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten Technopols talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den

7 augusti 2006 (ärende R 447/2006-4) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om en ansökan om registrering av kännetecknet ”1000” som gemenskapsvarumärke.

Tillämpliga bestämmelser

- 2 Artikel 4 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), med rubriken ”Kännetecknen som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke”, har följande lydelse:

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecknen som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- 3 I artikel 7 i nämnda förordning, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, anges 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.

...

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

- 4 Artikel 12 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan”, har följande lydelse:

”Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

- 5 I artikel 74 i nämnda förordning, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, anges följande:

”1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

- 6 Förordning nr 40/94 har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock förevarande mål avgöras med tillämpning av förordning nr 40/94.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

- 7 Technopol ingav den 4 april 2005 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån. Det sökta varumärket utgörs av följande kännetecken:

- 8 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 16 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Broschyrer, tidskrifter, inklusive tidskrifter som innehåller korsord och pussel, samt dagstidningar".

- 9 Genom beslut av den 31 januari 2006 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94, med motiveringen att kännetecknet "1000" saknar särskiljningsförmåga och utgör en beskrivning av innehållet eller av andra egenskaper hos varorna i fråga.

- 10 Technopol överklagade granskarens beslut den 31 mars 2006. Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd gjorde samma bedömning som granskaren i beslut av den 7 augusti 2006.

- 11 Överklagandenämnden ansåg att kännetecknet "1000" kunde utgöra information om innehållet i Technopols skrifter och att det under alla förhållanden saknade särskiljningsförmåga, eftersom en konsument skulle uppfatta det som ett lovordande av skrifterna och inte som en upplysning om ursprung.

- 12 I punkterna 18 och 19 i det omtvistade beslutet konstaterade överklagandenämnden följande:

"18 ... Det är vanligt att skrifter ges ut i specialnummer med diverse information ... I sådana fall föredras jämna tal på grund av deras iögonfallande värde.

19 De [varor] som ansökan avser utgörs ... dessutom av skrifter med olika sammansättningar Skrifter av detta slag innehåller i allmänhet ett jämnt antal uppgifter [Kännetecknet '1000'] kan också utan tvekan användas i beskrivande syfte, särskilt för 'tidskrifter som innehåller korsord och pyssel', för vilka skydd har sökts. Omsättningskretsen kommer att uppfatta [kännetecknet '1000'] på tidskriften i fråga som en upplysning om att den innehåller exakt 1 000 gåtor eller pyssel. Såsom framkommit vid sökningar på internet, finns det redan åtskilliga varor av detta slag på marknaden”

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

- 13 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 oktober 2006 väckte Technopol talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
- 14 Technopol åberopade två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avsåg ett åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och den andra ett åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.
- 15 Technopol gjorde inom ramen för den första grunden gällande att kännetecknet ”1000”, utan något tilläggsuttryck, inte är beskrivande. Det skulle inte kunna uppstå något direkt och konkret samband ur en konsuments synvinkel mellan nämnda kännetecknet och egenskaperna hos varorna i fråga.

16 Förstainstansrätten underkände denna argumentation och ansåg således att talan inte kunde vinna bifall på den första grunden. De viktigaste domskälen är följande:

”21 ... [D]e kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är de som, vid normal användning från omsättningskretsens synpunkt, kan användas som en uppgift om den vara eller tjänst som registreringsansökan avser, antingen direkt eller genom omnämnande av en av varans eller tjänstens väsentliga egenskaper ...

22 Enligt fast rättspraxis är ett kännetecken beskrivande om det har 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 väsentliga egenskaper ...

23 Således kan frågan huruvida ett kännetecken är beskrivande endast bedömas dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet, dels i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna. ...

24 De varor som är i fråga i förevarande mål utgörs av broschyrer, tidskrifter, inklusive sådana som innehåller korsord och pyssel, samt dagstidningar, och är avsedda för den stora allmänheten, vilket är ostridigt mellan parterna. ...

25 Det ska därför avgöras huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument kommer att uppfatta [kännetecknet '1000'], utan någon ytterligare beståndsdel, som en beskrivning av en av egenskaperna hos de varor som registreringsansökningarna avser.

- 26 I detta avseende ska det påpekas, såsom framgår av punkterna 18 och 19 i det [omtvistade] beslutet, att det ur omsättningskretsens synvinkel finns ett direkt och konkret samband mellan kännetecknet '1000' och vissa egenskaper hos de varor som avses. Kännetecknet '1000' återspeglar en kvantitet och omsättningskretsen kommer omedelbart och utan vidare eftertanke att uppfatta det som en beskrivning av egenskaperna hos de berörda varorna, särskilt antalet sidor, verk, nyheter och pyssel som sammanställts, eller rangordningen av de referensverk som de innehåller. Den omständigheten att det varumärke som registreringsansökan avser endast består av siffror föranleder inte någon annan bedömning, eftersom ... den beståndsdel som saknas lätt kan identifieras av omsättningskretsen med hänsyn till att det finns en omedelbar association mellan talet och de nämnda egenskaperna hos varorna i fråga.
- 27 Såsom överklagandenämnden konstaterade i punkterna 18 och 19 i det [omtvistade] beslutet, är det vanligt att specialnummer och sammanställningar ges ut i broschyrer och tidskrifter och att jämna tal därvid föredras för att upplysa om innehållet. Överklagandenämnden nämnde härvid särskilt '1000 frågor och svar' som exempel. Dessa omständigheter utgör stöd för det beskrivande samband som finns ur en genomsnittskonsuments synvinkel mellan varorna i fråga och [kännetecknet '1000'].
- ...
- 30 Med hänsyn till att det finns en beskrivande karaktär hos [kännetecknet '1000'] med avseende på de varor som avses i registreringsansökan, ska det prövas huruvida det varumärke som registreringsansökan avser endast består av beskrivande kännetecken och huruvida det innehåller andra beståndsdelar som kan hindra att det anses ha en beskrivande karaktär. ... I förevarande fall framställs ordkännetecknet '1000' utan någon beståndsdel som gör att det skiljer sig från hur en kvantitet vanligtvis anges, vilket kan göra att det inte anses ha en beskrivande karaktär.

- 31 Av det ovan anförda följer att ordkännetecknet '1000' visar egenskaper hos varorna i fråga, särskilt antalet sidor, verk, nyheter och pyssel som sammanställts eller deras rangordning, vilka omsättningskretsen kan beakta när den gör sitt val och som följaktligen utgör väsentliga egenskaper för dessa varor. ...
- 32 Bedömningen påverkas inte av Technopols övriga argument Argumentet om att registreringen av kännetecknet '1000' inte skulle frånta tredje man rätten att använda nämnda tal för att ange kvantitet, när denna användning inte utgör ett åsidosättande av varumärkesrätten, saknar verkan. Till stöd för detta argument har Technopol hänvisat till artikel 12 b i förordning nr 40/94 ..., i fråga om gränserna för den ensamrätt som uppstår vid registreringen av ett varumärke. Enligt förstainstansrättens rättspraxis kan inte artikel 12 i förordning nr 40/94 åberopas i samband med registreringsförfarandet Tillämpningen av denna artikel förutsätter att det finns ett kännetecken som har registrerats som varumärke antingen på grund av att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, eller med anledning av att det både finns beskrivande och icke-beskrivande beståndsdelar, vilket det inte är fråga om i detta fall Artikel 12 i förordning nr 40/94 kan följaktligen inte anses medge en uppmjukning av bedömningskriterierna för de absoluta registreringshindren.
- 33 Vad därefter avser Technopols argument om att det inte på något sätt skulle vara nödvändigt att [kännetecknet '1000'] fritt skulle få användas av tredje man eftersom det med hänsyn till att det för tal med fyra siffror finns 10000 möjliga kombinationer, finns det anledning att framhålla att ... ansökan om registrering av det ifrågasvarande varumärket avslogs på grund av kännetecknets beskrivande karaktär. Denna beskrivande karaktär hindrar kännetecknet '1000' från att fylla funktionen att ange det kommersiella ursprunget för de varor som avses i registreringsansökan. Den omständigheten att det finns andra möjliga sifferkombinationer saknar följaktligen relevans för registreringen. Även den omständigheten att harmoniseringsbyrån har registrerat kännetecknen IX och XD som varumärken,

vilket ger konkurrenterna färre möjliga kombinationer av siffror och bokstäver, saknar relevans. Lagenligheten av överklagandenämndens beslut ska bedömas enbart på grundval av förordning nr 40/94 och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns beslutspraxis ... ”

- 17 Eftersom förstainstansrätten i förevarande fall bekräftade att det finns ett registreringshinder enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, avstod den från att pröva den andra grunden, som avsåg ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 18 Technopol har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen,

— återförvisa målet till tribunalen, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

- ogilla överklagandet, och
- förplikta Technopol att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

20 Technopol har åberopat två grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 på grund av att förstainstansrätten inte beaktade alla relevanta kriterier för tillämpningen av denna bestämmelse. Genom den andra grunden har Technopol gjort gällande att förstainstansrätten inte beaktade harmoniseringsbyråns tidigare praxis.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

21 Till stöd för den första grunden har Technopol bland annat gjort gällande att det av domstolens rättspraxis, särskilt dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), punkt 37, följer att tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning

nr 40/94 inte endast förutsätter att kriteriet som avser ”normal användning”, vilket förstainstansrätten hänvisade till i punkt 21 i den överklagade domen, är uppfyllt. För tillämpningen finns därtill ett krav på likhet mellan kännetecknet i fråga och vanliga sätt att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper. På grund av att förstainstansrätten inte beaktade sistnämnda villkor utvidgade den felaktigt tillämpningsområdet för detta registreringshinder.

- 22 Den överklagade domen saknar vidare skäl där det anges att användningen av kännetecknet ”1000” utgör en ”normal användning” för att visa de varor som registreringsansökan avser. De exempel som förstainstansrätten angav i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen gäller användningen av siffror i kombination med andra uttryck. Den överklagade domen grundas således på ett felaktigt antagande om att kännetecknen som består av ett tal nödvändigtvis måste användas tillsammans med beskrivande eller generiska upplysningar. Förstainstansrätten grundade alltså sin bedömning på antaganden.
- 23 Förstainstansrätten bortsåg dessutom från det samband som finns mellan artiklarna 7.1 c och 12 b i förordning nr 40/94. I punkt 32 i den överklagade domen begränsade den felaktigt den sistnämnda artikelns räckvidd till att gälla de fall då ett kännetecken ”har registrerats som varumärke antingen på grund av att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, eller med anledning av att det både finns beskrivande och icke-beskrivande beståndsdelar”.
- 24 Förstainstansrätten prövade därtill inte i tillräcklig utsträckning argumentet att överklagandenämnden bortsåg från att det inte fanns något frihållningsbehov beträffande kännetecknet ”1000”. Vid prövningen av nämnda argument, i punkt 33 i den överklagade domen, underlät förstainstansrätten att ta ställning till frågan om allmänintresset, som ligger till grund för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 25 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte nödvändigtvis förutsätter att kännetecknet i fråga utgör ett "vanligt sätt" att beskriva en egenskap hos varorna eller tjänsterna i fråga. Det räcker att kännetecknet kan användas för att visa en egenskap.
- 26 Enligt harmoniseringsbyrån för kännetecknet "1000" omedelbart tankarna till innehållet i skriften i fråga genom att det återspeglar antalet sidor eller uppgifter. Dessutom kan förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, enligt vilken allmänheten förutsätter att kännetecknet "1000" syftar på omfattningen av innehållet i skriften, inte bli föremål för en ny prövning av domstolen.
- 27 Vad därefter gäller det samband som skulle finnas mellan artiklarna 7.1 c och 12 b i förordning nr 40/94, har harmoniseringsbyrån erinrat om att den sistnämnda artikeln rör begränsningarna av ett registrerat varumärkes rättsverkan och inte ett känneteckens förmåga att kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Något samspel mellan dessa två artiklar, i enlighet med vad Technopol gjort gällande, finns således inte.
- 28 Harmoniseringsbyrån har slutligen gjort gällande att förstainstansrätten tog vederbörlig hänsyn till allmänintresset. Den gjorde en riktig bedömning när den fann att det inte spelar någon roll att det finns åtskilliga andra kännetecken kvar som består av siffror och vilka konkurrenterna kan använda för sina varor. Harmoniseringsbyrån har härvid erinrat om att prövningen av ett absolut registreringshinder måste begränsas till kännetecknet i fråga och dess innebörd i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna.

Domstolens bedömning

- 29 Det ska inledningsvis påpekas att den omständigheten att ett kännetecken endast består av siffror inte i sig utgör något hinder för att registrera det som varumärke.
- 30 Detta följer, vad beträffar gemenskapsvarumärken, av artikel 4 i förordning nr 40/94, där det uttryckligen föreskrivs att siffror är ett av de kännetecken som kan utgöra ett varumärke.
- 31 Inte heller den omständigheten att ett kännetecken, såsom det ifrågavarande, består av siffror utan grafisk modifiering och att det således inte har stilerats på ett kreativt eller konstnärligt vis av den som ansöker om registrering, utgör i sig hinder för att kännetecknet kan registreras som varumärke (se analogt, beträffande kännetecken som består av en bokstav, dom av den 9 september 2010 i mål C-265/09 P, harmoniseringsbyrån mot BORCO-Marken-Import Matthiesen, REU 2010, s. I-8265, punkt 38).
- 32 I enlighet med vad som följer av artikel 4 i förordning nr 40/94, förutsätter emellertid registreringen av ett kännetecken som varumärke att det kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
- 33 Ett kännetecken som, med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, har en beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 saknar dock, om inte annat följer av artikel 7.3 i samma förordning, särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster (se analogt, angående bestämmelserna i artikel 3 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-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 19, beträffande artikel 7 i förordning nr 40/94, se dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 30, samt beslut av den 5 februari 2004 i mål C-150/02 P, Streamserve mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-1461, punkt 24).

- 34 Med hänsyn till att förstainstansrätten gjorde bedömningen att kännetecknet "1000" har en sådan beskrivande karaktär för de varor som avses i Technopols registreringsansökan, ska domstolen pröva om denna bedömning – såsom Technopol har gjort gällande – var en följd av en alltför vid och således felaktig tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 35 Domstolen kommer, för det första, att pröva Technopols argument om att endast de kännetecken som motsvarar vanliga sätt att visa egenskaper hos varorna eller tjänsterna i registreringsansökan, kan vägras registrering på grundval av denna bestämmelse.
- 36 Vid prövningen av detta argument måste vederbörlig hänsyn tas till syftet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom registreringshindret i fråga (se, bland annat, 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, och av den 14 september 2010 i mål C-48/09 P, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-8403, punkt 43).
- 37 Det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska säkerställa att kännetecknen, som beskriver en eller flera egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, fritt kan användas av alla de ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådana varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i

det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

- 38 I syfte att säkerställa att målet om fri användning uppnås till fullo har domstolen uttalat att det, för att harmoniseringsbyrån ska kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, inte krävs att kännetecknet i fråga faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan i beskrivande syfte. Det är tillräckligt att kännetecknet kan användas för sådana ändamål (domarna i de ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32, och Campina Melkunie, punkt 38, samt beslut av den 5 februari 2010 i mål C-80/09 P, Mergel m.fl. mot harmoniseringsbyrån, punkt 37).
- 39 Domstolen har även framhållit att tillämpningen av detta registreringshinder inte är beroende av om det föreligger konkreta, aktuella eller tungt vägande frihållningsbehov, och att det således saknar relevans hur många konkurrenter som har eller skulle kunna ha ett intresse av att använda kännetecknet i fråga (dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 35, och av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 58). Det saknar därtill betydelse att det finns andra kännetecken som är vanligare än det ifrågakvarande för att visa samma egenskaper hos de varor eller tjänster som angetts i registreringsansökan (domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 57).
- 40 Av det ovan anförda följer att en tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kräver att kännetecknet i fråga motsvarar vanliga beskrivningssätt. Domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 37, som Technopol har åberopat och där formuleringen ”likhet med vanliga sätt att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper” anges, kan således inte tolkas så, att denna punkt fastställer ett villkor för att vägra registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke.

- 41 För det andra ska domstolen pröva Technopols argument, att de exempel som förstainstansrätten angav i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen är hypotetiska och irrelevanta i förhållande till villkoren för en tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 42 Technopol syftar särskilt på förstainstansrättens bedömning i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen avseende uppfattningen av kännetecknet ”1000” som en beskrivning av antalet sidor eller uppgifter, samt den publicering som ofta sker av specialnummer och sammanställningar i broschyrer och tidskrifter, där jämna tal används för att upplysa om innehållet.
- 43 Technopol har härvid gjort gällande att även om det antas att de faktiska omständigheterna har fastställts på ett korrekt sätt, visar förstainstansrättens bedömning – nämligen att sådana omständigheter är relevanta för att komma till slutsatsen att ett kännetecken är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/97 – att nämnda bestämmelse har tolkats på ett felaktigt sätt.
- 44 Technopol, som genom detta argument visserligen inte har påstått att bevisningen missuppfattades, har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en felaktig rätts-tillämpning på grund av att det resonemang som förs i den överklagade domen är inkonsekvent och grundas på en felaktig tolkning av den tillämpade bestämmelsen. I motsats till vad harmoniseringsbyrån har anfört kan således argumentet prövas av domstolen inom ramen för överklagandet.
- 45 När det gäller frågan huruvida den överklagade domen är inkonsekvent eller bygger på en felaktig tolkning med avseende på skälen för tillämpningen av artikel 7.1 c i

förordning nr 40/94 i punkterna 26 och 27, ska domstolen precisera bestämmelsens tillämpningsområde, särskilt med avseende på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 46 I enlighet med vad som har angetts ovan i punkt 33 saknar de beskrivande kännetecken som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Omvänt kan ett kännetecken sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b av andra skäl än att det eventuellt skulle vara beskrivande (se, angående den likalydande bestämmelsen i artikel 3 i direktiv 89/104, domarna i de ovannämnda målen Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och Campina Melkunie, punkt 19).
- 47 Tillämpningsområdena för artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 överlappar således i viss mån varandra (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 67). Den förstnämnda bestämmelsen skiljer sig dock från den andra, på så sätt att den omfattar samtliga situationer där ett kännetecken inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
- 48 För att artikel 7.1 i förordning nr 40/94 ska tillämpas på ett korrekt sätt, är det härvid viktigt att se till att tillämpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 c vederbörligen förbehålls de fall som faktiskt avses med registreringshindret.
- 49 Nämnda fall är de där det kännetecken som registreringsansökan avser kan visa en "egenskap" hos varorna eller tjänsterna för vilka registrering har sökts. Genom formuleringen "varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna" i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, har lagstiftaren dels

angett att arten, kvaliteten, kvantiteten, den avsedda användningen, värdet, det geografiska ursprunget och tiden för framställandet ska betraktas som egenskaper hos varorna eller tjänsterna, dels klargjort att denna uppräkningslista inte är uttömmande eftersom andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna också kan beaktas.

50 Genom lagstiftarens uttryck "egenskap" betonas den omständigheten att de kännetecken som avses i bestämmelsen endast är de som används för att visa en egenskap hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, vilken lätt kan kännas igen av omsättningskretsen. Såsom domstolen redan har uttalat kan registrering vägras för ett kännetecken med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 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 analogt, beträffande den likalydande bestämmelsen i artikel 3 i direktiv 89/104, domarna i de ovannämnda målen *Windsurfing Chiemsee*, punkt 31, och *Koninklijke KPN Nederland*, punkt 56).

51 Dessa uttalanden har särskild betydelse för kännetecken som endast består av siffror.

52 Sådana kännetecken, vilka i allmänhet betraktas som tal, kan bland annat användas i handeln för att visa en kvantitet. För att registrering av ett kännetecken som endast består av siffror ska kunna vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, på grund av att det visar en kvantitet, måste det vara rimligt att anta att den kvantitet som anges genom dessa siffror enligt omsättningskretsens uppfattning kännetecknar de varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

- 53 I enlighet med vad som framgår av punkt 26 och följande punkter i den överklagade domen, grundade förstainstansrätten sitt avgörande på den omständigheten att kännetecknet "1000" skulle kunna utgöra en uppgift om antalet sidor för de varor som avses i registreringsansökan, samt på den omständigheten att det är vanligt att specialnummer, sammanställningar av uppgifter och pyssel ges ut i dessa varor och att ett uttryck som åtföljs av jämna tal därvid föredras för att upplysa om innehållet.
- 54 Även om det inte behöver prövas huruvida var och en av dessa omständigheter möjliggör slutsatsen att talet 1000 kännetecknar de varor som avses i registreringsansökan, måste det åtminstone konstateras att den bedömning som förstainstansrätten gjorde – nämligen att kännetecknet "1000" har en beskrivande karaktär med avseende på pyssel som sammanställts i nämnda varor – inte står i strid med de klagoranden som gjorts ovan beträffande tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 55 Såsom framgår av punkterna 26 och 27 i den överklagade domen liksom av delar av det omtvistade beslutet till vilka hänvisning görs i nämnda punkter, konstaterade harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd och förstainstansrätten att Technopol hade ansökt om registrering av kännetecknet "1 000" för bland annat "tidskrifter, inklusive tidskrifter som innehåller korsord". De konstaterade även att det finns åtskilliga varor av detta slag på marknaden och att dessa varor i allmänhet innehåller ett jämt antal uppgifter. Enligt överklagandenämndens bedömning i punkt 19 i det omtvistade beslutet, dit förstainstansrätten i huvudsak hänvisade i punkterna 26 och 27 i den överklagade domen, kommer kännetecknet "1000" på en skrift av detta slag att uppfattas som en upplysning om att den innehåller 1000 korsord.
- 56 En tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 på dessa faktiska omständigheter visar inte att bestämmelsen har tolkats på ett felaktigt sätt. När en registreringsansökan särskilt avser en kategori av varor vars innehåll lätt och typiskt sett kan anges genom kvantiteten, är det rimligt att anta att ett kännetecken som består av siffror,

såsom det i förevarande fall, faktiskt kommer att uppfattas av omsättningskretsen som en beskrivning av kvantiteten och således av en egenskap hos dessa varor.

- 57 Därav följer att förstainstansrätten, utan att göra någon felaktig rättstillämpning, med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kunde göra bedömningen att kännetecknet "1000" inte skulle registreras för de varor som avsågs med Technopols registreringsansökan.
- 58 Således godtar domstolen inte heller det argument som avser inkonsekvens eller en felaktig tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Därför ska domstolen för det tredje pröva Technopols argument att förstainstansrätten bortsåg från ett samband mellan denna bestämmelse och artikel 12 b i förordning nr 40/94 och för det fjärde det sista argumentet att förstainstansrätten underlät att ta vederbörlig hänsyn till det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c.
- 59 Vad beträffar artikel 12 b i förordning nr 40/94 har domstolen redan uttalat att bestämmelsen inte på något avgörande sätt inverkar på tolkningen av artikel 7.1 c i samma förordning (se, angående den likalydande bestämmelsen i artikel 6 i direktiv 89/104, domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 28).
- 60 I enlighet med vad förstainstansrätten på ett riktigt sätt anförde i punkt 32 i den överklagade domen rör artikel 12 i förordning nr 40/94 begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan, medan artikel 7 i samma förordning handlar om hinder för registrering av kännetecken som varumärken.

- 61 I motsats till vad Technopol verkar har antytt innebär inte den omständigheten att artikel 12 b i förordning nr 40/94 ska säkerställa att alla ekonomiska aktörer fritt kan använda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjänster, att tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i samma förordning begränsas. Nämda omständighet tydliggör tvärtom intresset av att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 faktiskt tillämpas på kännetecken som kan visa en egenskap hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser (se, för ett liknande resonemang, angående artikel 6 i direktiv 89/104, dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 58 och 59, och, angående artikel 12 i förordning nr 40/94, dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 45).
- 62 Eftersom bestämmelsen i artikel 12 b i förordning nr 40/94 följaktligen inte kan integreras i tillämpningen av artikel 7.1 c i samma förordning, kan domstolen inte godta argumentet att det skulle finnas ett samspel mellan dessa två bestämmelser.
- 63 Technopol kan inte heller vinna framgång med argumentet att förstainstansrätten underlät att ta vederbörlig hänsyn till det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 64 Förstainstansrätten ska visserligen ta hänsyn till allmänintresset när den prövar de beslut som harmoniseringsbyrån fattat med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det kan dock inte krävas att förstainstansrätten erinrar om och gör en särskild prövning av allmänintresset i alla domar som avser ett sådant beslut.
- 65 När det sedan gäller punkt 33 i den överklagade domen – där förstainstansrätten enligt Technopol bortsåg från allmänintresset – räcker det att konstatera att förstainstansrätten i denna punkt i huvudsak och på ett korrekt sätt framhöll den regel som

anges i punkt 39 i förevarande dom. Enligt denna regel saknar det relevans huruvida andra kännetecken är tillgängliga för att kunna avgöra om kännetecknet i fråga har en beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och därmed omfattas av det absoluta registreringshinder som anges där.

- 66 Eftersom inget av Technopols argument inom ramen för den första grunden kan godtas, kan överklagandet inte vinna bifall på denna grund.

Den andra grunden: Harmoniseringsbyråns underlåtenhet att följa sin tidigare praxis

Parternas argument

- 67 Technopol har erinrat om att bolaget vid harmoniseringsbyrån och därefter vid förstainstansrätten angav flera exempel på kännetecken som har registrerats som varumärken av harmoniseringsbyrån, men som inte hade kunnat bli föremål för en sådan registrering på grundval av de principer som anges i det omtvistade beslutet. Förstainstansrätten gjorde i punkt 33 i den överklagade domen en felaktig rättslig bedömning när den underkände denna argumentation, som avsåg den omständigheten att harmoniseringsbyrån inte följt sin tidigare praxis.
- 68 Technopol har vitsordat att domstolen, enligt fast rättspraxis, har funnit att en ansökan om registrering av ett gemenskapsmärke ska bedömas endast på grundval av gällande lagstiftning och inte med hänsyn till dess tidigare beslutspraxis. Technopol har dock hemställt om att domstolen omprövar sin rättspraxis mot bakgrund av rättsstatsprincipen, vilken innebär att alla myndigheter ska göra samma rättstillämpning i

alla fall. Behovet av att säkerställa en enhetlig och jämlik behandling är särskilt starkt för en myndighet som harmoniseringsbyrån, som handlägger ett mycket stort antal ärenden.

- 69 Technopol har dragit slutsatsen att tidigare beslutspraxis med framgång kan åberopas, samt att harmoniseringsbyrån ska ta hänsyn till sin tidigare praxis och beträffande identiska eller liknande ärenden ta ställning till om den borde fatta samma beslut.
- 70 I förevarande fall har hänsyn varken tagits till att harmoniseringsbyrån enligt fast praxis anser att kännetecken, som består av uttryck som beskriver innehållet i skrifter, inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, eller till att harmoniseringsbyrån godtar kännetecken som består av siffror. Förstainstansrätten gjorde en felaktig rättstillämpning när den därigenom bortsåg ifrån att harmoniseringsbyrån borde ha tagit hänsyn till sin tidigare beslutspraxis vid tillämpningen av artikel 7.1 c eller vid den prövning på eget initiativ som den ska göra enligt artikel 74 i förordning nr 40/94.
- 71 Harmoniseringsbyrån har påpekat att tidigare beslutspraxis visserligen nämns i dess anvisningar för granskning, men att den i enlighet med vad domstolen har uttalat inte är rättsligt bindande.
- 72 Denna tvist belyser frågan huruvida det finns fog för ståndpunkten att tidigare beslut inte är bindande. De tidigare fall som Technopol åberopade vid harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten uppvisar väsentliga skillnader i förhållande till förevarande fall, eftersom de avsåg helt andra kännetecken och varor.

Domstolens bedömning

- 73 Såsom Technopol på ett riktigt sätt har anfört, ska harmoniseringsbyrån utöva sin behörighet i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten, bland annat principerna om likabehandling och god förvaltningssed.
- 74 Med hänsyn till dessa två principer ska harmoniseringsbyrån, när den behandlar en registreringsansökan, 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 (se analogt, angående artikel 3.1 b och c i direktiv 89/104, beslut av den 12 februari 2009 i de förenade målen C-39/08 och C-43/08, Bild digital och ZVS, punkt 17).
- 75 Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyrån, vid sidan om principerna om likabehandling och god förvaltningssed, iaktta rättssäkerheten.
- 76 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 (se, för ett liknande resonemang, beslutet i de ovannämnda förenade målen Bild digital och ZVS, punkt 18).
- 77 Dessutom ska, med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning, bedömningen av en registreringsansökan vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt (domarna i de ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 45, och harmoniseringsbyrån mot BORCO-Marken-Import Matthiesen, punkt 45). En sådan bedömning måste 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, beträffande artikel 3 i direktiv 89/104, dom av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 62).

- 78 Det har i detta fall visat sig – i motsats till vad som kan ha gällt i fråga om vissa tidigare ansökningar om registrering som varumärken av kännetecknen som består av siffror – att förevarande registreringsansökan, med avseende på de varor som registreringsansökan avsåg och omsättningskretsens uppfattning, träffades av ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94.
- 79 Under dessa omständigheter gjorde förstainstansrätten en riktig bedömning i punkt 33 i den överklagade domen när den – med hänsyn till den slutsats den hade gjort i de föregående punkterna i samma dom att en registrering av kännetecknet ”1000” som varumärke för de varor som angavs i Technopols registreringsansökan stod i strid med förordning nr 40/94 – fann att Technopol inte med framgång kunde åberopa harmoniseringsbyråns tidigare beslut för att vederlägga denna slutsats.
- 80 Av det ovan anförda följer att överklagandet inte kan vinna bifall på den andra grunden.
- 81 Eftersom ingen av de grunder som Technopol har åberopat kan godtas, ska överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

- ⁸² Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, 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 Technopol ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Technopol har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**

- 2) **Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter