



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 7 september 2017*

”EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-ordmärket Vermögensmanufaktur - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009”

I mål T-374/15,

VM Vermögens-Management GmbH, Düsseldorf (Tyskland), företrätt av advokaterna T. Dolde och P. Homann,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Hanne, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

DAT Vermögenmanagement GmbH, Baldham (Tyskland), företrätt av advokaten H.-G. Stache,

angående ett överklagande av det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 29 april 2015 (ärende R 418/2014–5) om ett ogiltighetsförfarande mellan DAT Vermögenmanagement och VM Vermögen-Management,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av ordföranden G. Berardis samt domarna S. Papasavvas och O. Spineanu-Matei (referent),
justitiesekreterare: handläggare: M. Marescaux,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2015,

med beaktande av EUIPO:s svaromål som inkom till tribunalens kansli den 21 september 2015,

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 30 september 2015,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,

med beaktande av omlottningen av målet till sjätte avdelningen och till en ny referent,

med beaktande av EUIPO:s skrivelse av den 15 november 2016, som tillfogades akten genom beslut av den 28 november 2016, och sökandens och intervenientens yttranden över denna skrivelse, vilka inkom till tribunalens kansli den 13 respektive 12 december 2016,

efter förhandlingen den 8 mars 2017, där intervenienten inte deltog,

följande

Dom¹

I. Bakgrund till tvisten

- 1 Den 18 december 2009 gav klaganden, VM Vermögens-Management GmbH, in en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet Vermogensmanufaktur.
- 3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattades av klasserna 35 och 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade, för var och en av klasserna, följande beskrivning:
 - Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”
 - Klass 36: ”Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; portföljförvaltning, finansiella konsulttjänster; fastighetsmäklari.”
- 4 Ansökan om EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 26/2011 av den 8 februari 2011. Den 18 maj 2011 registrerades varumärket med registreringsnummer 8770042.
- 5 Den 30 juli 2012 gav intervenienten, DAT Vermogensmanagement GmbH, in en begäran till EUIPO om att det bestridda varumärket skulle förklaras ogiltigt för samtliga tjänster det registrerats för. Till stöd för sin begäran gav intervenienten in bilagorna 1–6, som nämns i punkt 3 i beslutet av den 29 april 2015 (nedan kallat det angripna beslutet), genom vilket EUIPO:s femte överklagandenämnd biföll överklagandet.
- 6 Den ogiltighetsgrund som åberopades till stöd för begäran var den i artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.
- 7 Den 15 januari 2013 gav klaganden in ett yttrande, daterat den 9 januari 2013, och yrkade att begäran om ogiltighetsförklaring skulle ogillas i sin helhet. Klaganden lade fram bilagorna 1–17, som nämns i punkt 5 i det angripna beslutet.

1 Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

- 8 Den 7 juni 2013 gav intervenienten in sitt yttrande över klagandens yttrande av den 15 januari 2013 (nedan kallat yttrandet av den 7 juni 2013) jämte bilagorna 7–25, vilka nämns i punkt 3 i det angripna beslutet. Intervenienten begärde också förlängning av fristen för att lägga fram kompletterande bevisning som bolaget begärt att få ta del av från Deutsches Patent- und Markenamt (Tyska patent- och varumärkesmyndigheten) men ännu inte hade fått.

[utelämnas]

- 10 Den 23 augusti 2013 gav intervenienten in ett nytt yttrande (nedan kallat yttrandet av den 23 augusti 2013), till vilken bifogats bilagorna 26–30, vilka nämns i punkt 3 i det angripna beslutet. Annulleringsenheten uppfattade felaktigt detta yttrande från intervenienten som ett yttrande från klaganden och delgav intervenienten yttrandet den 2 september 2013. Den underrättade också de båda parterna om att den kontradiktoriska fasen av förfarandet var avslutad. Samma dag upphävde annulleringsenheten, efter att ha upptäckt sitt fel, sitt meddelande till klaganden.
- 11 Den 14 oktober 2013 underrättade EUIPO klaganden om att intervenientens begäran av den 7 juni 2013 om förlängning av fristen hade avslagits, eftersom intervenienten inte hade motiverat sin begäran, och om att yttrandet av den 23 augusti 2013 inte skulle beaktas. EUIPO påpekade för klaganden att en kopia av intervenientens skrivelse av den 23 augusti 2013 upplysningsvis hade översänts till klaganden. *[utelämnas]*
- 14 Den 10 december 2013 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet. Den grundade i sak sitt beslut bland annat på att det tyska ordet Manufaktur inte kunde ha en konkret betydelse beträffande de tjänster som avsågs, eftersom dessa är av immateriell karaktär. Enligt annulleringsenheten hade kombinationen av det tyska ordet Vermögen och det tyska ordet Manufaktur följaktligen särskiljningsförmåga vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket (nedan kallad den relevanta tidpunkten). Den var inte av beskrivande karaktär i förhållande till tjänsterna.
- 15 Intervenienten överklagade den 5 februari 2014 annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s överklagandenämnd, med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. Den 10 april 2014 gav intervenienten in en inlägga och redogjorde där för skälen för överklagandet, och lade fram de handlingar som nämns i punkt 8 i det angripna beslutet. Den 25 juni 2014 gav klaganden in ett yttrande jämte de handlingar som nämns i punkt 9 i det angripna beslutet.
- 16 Genom det angripna beslutet biföll EUIPO:s femte överklagandenämnd intervenientens överklagande. Den fann för det första att de handlingar som klaganden och intervenienten lagt fram inför överklagandenämnden bara var bevisning som kompletterade och konkretiserade den bevisning som redan lagts fram och att det därför var inom dess utrymme för skönsmässig bedömning att godta denna. För det andra fann den att det omstridda varumärket var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. Den upphävde därför annulleringsenhetens beslut och förklarade varumärket ogiltigt. *[utelämnas]*

III. Parternas yrkanden

- 18 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna. *[utelämnas]*
- 20 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

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

21 Intervenienten framförde inga formella yrkanden i sin svarsinlaga.

IV. Rättslig bedömning

A. Yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet

[utelämnas]

1. Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009

24 Klaganden har gjort gällande att det var fel av överklagandenämnden att slå fast att det omstridda varumärket var beskrivande för de berörda tjänsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Enligt klaganden avgränsade överklagandenämnden för det första omsättningskretsen felaktigt och gjorde för det andra en oriktig bedömning av hur det omstridda varumärket uppfattas såväl sett till helheten som till de enskilda beståndsdelarna.

25 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument. [utelämnas]

b) Hur varumärket uppfattas

[utelämnas]

2) Betydelsen av det tyska ordet Manufaktur

40 Överklagandenämnden angav, i allt väsentligt, i punkt 25 i det angripna beslutet, – med hänvisning till nätversionen av den tyska ordboken Duden, men till följd av ett skrivfel utan att återge ordet ”hög” – att det tyska ordet Manufaktur härrör från de latinska orden manus (hand) och facere (göra) och avsåg ”ett mindre industriellt eller kommersiellt företag där högt specialiserade varor tillverkades, helt eller delvis för hand, vilket bidrog till en hög kvalitetsnivå”.

41 Även om det är ostridigt att det tyska ordet Manufaktur åsyftar en plats för varutillverkning, har klaganden bestritt att det vid den relevanta tidpunkten även kunde avse ett företag som tillhandahåller tjänster och kunde åsyfta individualiserade tjänster av hög kvalitet.

42 Vad gäller användningen av det tyska ordet Manufaktur för tjänster, fann överklagandenämnden, i punkt 27 i det angripna beslutet, att intervenienten hade styrkt att det kunde användas på detta sätt vid den relevanta tidpunkten, bland annat för finansiella tjänster. Intervenienten hade hänvisat till de tyska sammansatta orden Finanzmanufaktur och Kreditmanufaktur (nedan kallade sammansättningen Finanzmanufaktur respektive sammansättningen Kreditmanufaktur).

43 Intervenienten angav i bilaga till sitt yttrande av den 7 juni 2013 ett antal omständigheter, vilka nämns i punkt 3 i det angripna beslutet, som visar att det tyska ordet Manufaktur vid den relevanta tidpunkten användes i samband med tjänster, särskilt finansiella tjänster. Intervenienten lade fram bilagorna 10, 11 och 18–21, av vilka framgår att sammansättningen Finanzmanufaktur och sammansättningen Kreditmanufaktur användes långt dessförinnan.

- 44 Klaganden har emellertid gjort gällande att det måste beaktas att omsättningskretsen består av den breda allmänheten. Bilagorna 10, 11 och 20 till yttrandet av den 7 juni 2013 kommer från specialiserad finanspress, och bilagorna 18 och 19 är från specialiserade engelska verk översatta till tyska. Tribunalen noterar därvidlag för det första att den omständigheten att det tyska ordet Manufaktur förekommer i specialpressen inte betyder att omsättningskretsen inte kan uppfatta kopplingen mellan det ordet och tjänster. Vad gäller de tjänster som avses, och som ingår i klasserna 35 och 36, kan omsättningskretsen, även om den delvis består av den breda allmänheten (se punkterna 36 och 37 ovan), tänkas läsa specialpressen, särskilt finanspressen. För det andra framgår det inte av bilagorna 18 och 19 till yttrandet av den 7 juni 2013 att det är fråga om översättningar. I alla händelser används ordet Manufaktur i dessa dokument, skrivna på tyska, i samband med tjänster.
- 45 Det är vidare inte relevant vad klaganden anfört om att sammansättningen Finanzmanufaktur användes i bilagorna 11 och 17 till yttrandet av den 7 juni 2013 inom citattecken eller som firma, vilket inte visar att den är beskrivande. Frågan rör nämligen huruvida det tyska ordet Manufaktur vid den relevanta tidpunkten kunde användas avseende tjänster. Det framgår av dessa bilagor att så var fallet, och dessutom för finansiella tjänster. Av samma skäl är det inte relevant att anföra att det tyska sammansatta ordet Vermögensmanufaktur (nedan kallat sammansättningen Vermogensmanufaktur) inte ingår bland de angivna exemplen eller att betydelsen av de tyska orden Finanz och Kredit när de används tillsammans med det tyska ordet Manufaktur är mer konkreta än det tyska ordet Vermögen, som används i nämnda sammansättning.
- 46 Slutsatsen blir därför att överklagandenämnden hade fog för att, i punkt 27 i det angripna beslutet, finna att det tyska Manufaktur vid den relevanta tidpunkten kunde kopplas samman med tjänster.
- 47 Vad gäller användningen av det tyska ordet Manufaktur för individualiserade tjänster av hög kvalitet, fann överklagandenämnden i punkt 27 i det angripna beslutet att intervenienten hade styrkt att den användningen förekom vid den relevanta tidpunkten.
- 48 Klaganden anser att det inte är styrkt att det tyska ordet Manufaktur utlovar individualiserade produkter eller en hög kvalitet. Detta argument kan inte godtas.
- 49 Vad för det första gäller hänvisningen till hög kvalitet i punkt 25 i det angripna beslutet preciserade överklagandenämnden, i allt väsentligt, med hänvisning till nätversionen av Duden, att det tyska ordet Manufaktur avsåg ett mindre industriellt eller kommersiellt företag där högt specialiserade varor tillverkades, helt eller delvis för hand, vilket bidrog till en hög kvalitetsnivå (se punkt 40 ovan). Klaganden har inte ifrågasatt den definitionen i ordboken. Även om överklagandenämnden inte nämnt att den existerade vid den relevanta tidpunkten, ska det påpekas att såväl klaganden som intervenienten lagt fram utdrag från nätversionen av Duden från år 2012, som innehöll samma definition av det tyska ordet Manufaktur som den som överklagandenämnden använde sig av, med ordet ”hög” inkluderat. Det framgår dessutom vid en jämförelse mellan sjätte och sjunde upplagorna av pappersversionen av Duden, från år 2006 respektive 2011, att hänvisningen till hög kvalitet lagts till i den senare upplagan. Tar man, i likhet med EUIPO, hänsyn till att innebörden av ett ord förändras över tid och att en ny upplaga av en ordbok kräver en tids förberedelse och sammaställning, blir slutsatsen att det tyska ordet Manufaktur fått en annan innebörd gott och väl före år 2011.
- 50 Vad för det andra gäller hänvisningen till individualiserade produkter uttryckte det tyska ordet Manufaktur – såtillvida som det är ostridigt att detta vid den relevanta tidpunkten hänförde sig till en tanke om manuellt arbete – idén att produktionen var mer individualiserad än vid löpandebandtillverkning i en fabrik. I bilaga 10 till yttrandet av den 7 juni 2013, som består av en tidningsartikel från den 15 juni 2009, nämns sammansättningen Finanzmanufaktur med en betydelse som gör skillnad mellan å ena sidan löpandebandtillverkning i fabrik och å andra sidan manufaktur. Dessutom framgår idén om utveckling från manufaktur till fabrikstillverkning och därmed till en mindre individualiserad löpandebandstillverkning även av bilaga 21 till yttrandet av den 7 juni 2013, från år 2007, som nämner de tyska uttrycken ”Industrialisierung der Kreditprozesse”

(industrialisering av kreditprocessen), ”Die Kreditmanufaktur als Ausgangsbasis” (kreditmanufaktur som utgångspunkt) och ”Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik” (från kreditmanufaktur till kreditfabrik). Slutligen framgår idén om att bankerna måste erbjuda en mer individualiserad produktion av bilagorna 18 och 19 till yttrandet av den 7 juni 2013, vilka innehåller information från år 1927 och år 1981 om att bankerna inte ska vara center för finansiell förmedling, utan kreditmanufakturer.

- 51 Mot denna bakgrund finner tribunalen att det förelåg omständigheter före och efter den relevanta tidpunkten som bekräftar definitionen av det tyska ordet Manufaktur i det angripna beslutet. Det ska påpekas att domstolen upprepade gånger slagit fast att omständigheter som, fastän de avser tiden efter det att registreringsansökan har getts in, gör det möjligt att dra slutsatser om situationen på ansökningsdagen kan beaktas utan att detta utgör felaktig rättstillämpning (se dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 60 och där angiven rättspraxis; se även, för ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004, Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkt 41).
- 52 Överklagandenämnden gjorde följaktligen inte en oriktig bedömning när den fann att även om det tyska ordet Manufaktur förvisso ursprungligen avsåg ett företag där varor tillverkas för hand, åsyftade det vid den relevanta tidpunkten även en individualiserad produktion och en hög kvalitetsnivå och kunde användas på detta sätt avseende tjänster. *[utelämnas]*

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **VM Vermögens-Management GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) rättegångskostnader.**
- 3) **DAT Vermogensmanagement GmbH ska bära sina rättegångskostnader.**

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 september 2017.

Underskrifter