

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 11 december 2001 *

I mål T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, Ertingen (Tyskland), företrätt av advokaten S. von Petersdorff-Campen, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av F. López de Rego och G. Schneider, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av tredje överklagandenaämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,

* Rättegångsspråk: tyska.

mönster och modeller) den 23 mars 2000 (ärende R 392/1999-3) angående en ansökan om registrering av ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT såsom gemenskapsvarumärke,

meddelar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT
(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med hänsyn till ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 maj 2000,

med hänsyn till svaromålet som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 september 2000,

med hänsyn till de handlingar som sökanden ingav efter det att det skriftliga förfarandet hade avslutats, och vilka svaranden hade tillfälle att yttra sig över vid förhandlingen den 15 maj 2001,

efter denna förhandling,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 23 april 1998 ingav sökanden, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Registreringsansökan avsåg ett varumärke bestående av ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 8, 12 och 20, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för respektive klass följande beskrivning:

— klass 8: "handdrivna verktyg, knivsmidesvaror, gafflar och skedar",

— klass 12: ”fordon för transport till lands och reservdelar till dessa”,

— klass 20: ”möbler, och i synnerhet stoppade möbler, fåtöljer, stolar, skänkar och kontorsmöbler”.

4 Genom beslut av den 4 juni 1999 avtog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att den ordkombination som ansökan avsåg beskrev vad som kännetecknar de berörda varorna och att den helt saknade särskiljningsförmåga.

5 Den 7 juli 1999 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Den 4 oktober 1999 överlämnades överklagandet till granskaren för omprövning enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.

7 Den 4 november 1999 överlämnades överklagandet till överklagandenämnden.

- 8 I beslut av den 23 mars 2000 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) ogiltigförklarade tredje överklagandenämnden granskarens beslut i den del denne hade avslagit ansökan för de varor som omfattas av klass 8. Överklagandenämnden ogillade överklagandet i övrigt.
- 9 Vad avser de varor som omfattas av klasserna 12 och 20 ansåg överklagandenämnden i huvudsak att den ordkombination som ansökan avsåg inte uppfyllde kraven i artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättsfrågan

- 12 Sökanden har anfört tre grunder som avser att artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94 har åsidosatts samt att tidigare nationella registreringar inte har beaktats.

Huruvida artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 13 Enligt sökanden utgör det varumärke som ansökan avsåg inte en konkret beskrivande upplysning.
- 14 Sökanden har vidare hävdats att det måste föreligga ett verkligt "tillgänglighetskrav" för att registrering av ett gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte skall beviljas.

- 15 Sökanden har påstått att harmoniseringsbyrån i förevarande fall enbart har antagit att det förelåg ett tillgänglighetskrav i stället för att visa att det varumärke som ansökan avsåg verkligen används för att beskriva de berörda varorna eller att det föreligger ett verkligt behov av att kunna använda varumärket för detta ändamål. Enligt sökanden gäller detta även ordkombinationen "das Prinzip der..." (principen om...), tillsammans med angivandet av en egenskap.
- 16 Sökanden har anfört att överklagandenämnden inte har beaktat artikel 12 b i förordning nr 40/94, trots att det varumärke som ansökan avsåg under alla omständigheter skall registreras mot bakgrund av denna bestämmelse. Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att för det fall det omtvistade varumärket skulle registreras, kommer sökandens konkurrenter, i enlighet med nämnda bestämmelse, att behålla rätten att i upplysningar eller reklam på liknande sätt hänvisa till att deras varor är bekväma.
- 17 Sökanden har vidare åberopat beslut av överklagandenämnden i vilka den godtog registrering av ordvarumärkena BLOODSTREAM (för medicinsk utrustning avsedd att användas för att pumpa runt blodet i människokroppen, ärende R 33/1998-2), TRANSEUROPA (för tjänster inom resebranschen, ärende R 125/1998-3) och ALLTRAVEL (likaså för tjänster inom resebranschen, ärende R 185/1998-3). Sökanden har påstått att det har tillämpats strängare kriterier i det ifrågasatta beslutet än i andra fall rörande ordkännetecken.
- 18 Harmoniseringsbyrån har hävdatt att den berörda allmänheten, omedelbart och utan särskild eftertanke, uppfattar den ifrågavarande ordkombinationen som om de berörda varorna har tillverkats i enlighet med regler och principer om bekvämlighet.

- 19 Enligt harmoniseringsbyrån utgör bekvämligheten en väsentlig omständighet vid ett köpbeslut avseende såväl varor i klass 12 (landfordon och reservdelar till dessa) som varor i klass 20 (möbler och kontorsmöbler).
- 20 Enligt harmoniseringsbyrån innebär inte det förhållandet att orden Prinzip (princip) och Bequemlichkeit (bekvämlighet) kombineras att den ifrågasatt ordkombinationens beskrivande karaktär förändras i förhållande till de berörda varorna.
- 21 Harmoniseringsbyrån har beträffande artikel 12 b i förordning nr 40/94 hävdatt att det är riktigt att det ifrågasatta beslutet inte har beaktat denna bestämmelse. I detta hänseende har harmoniseringsbyrån gjort gällande att ett avslag på en ansökan med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 inte grundas på ett tillgänglighetskrav utan på att kännetecknet inte lämpar sig som varumärke. Enligt harmoniseringsbyrån är det således normalt att artikel 12 b i förordning nr 40/94 inte beaktades vid prövningen.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken som endast består av kännetecknen 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".

- 23 Förstainstansrätten skall pröva huruvida ett kännetecken är beskrivande i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan.
- 24 I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges för övrigt att punkt 1 ”skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen”.
- 25 Om det i förevarande fall antas att ordet Bequemlichkeit betyder bekvämlighet på tyska, såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande, och att ordkombinationen i fråga således betyder principen om bekvämlighet, kan det konstateras att denna ordkombination är något mer än bara ett angivande av de berörda varornas egenskaper.
- 26 Överklagandenämnden har i det avseendet i punkt 26 i det ifrågasatta beslutet noterat att ”berörda potentiella kunder, omedelbart och utan särskild eftertanke, uppfattar att de berörda varorna... har en särskild egenskap, nämligen att de har tillverkats i enlighet med reglerna och principerna om bekvämlighet”. Överklagandenämnden har således i huvudsak bedömt huruvida den ordkombination som ansökan avsåg är beskrivande enbart mot bakgrund av beståndsdelen Bequemlichkeit (som betyder bekvämlighet) och inte mot bakgrund av uttrycket DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT i dess helhet. Enligt den berörda allmänheten sammanblandas nämligen kvaliteten hos de ifrågasatta varorna, som består i att ha ”tillverkats i enlighet med reglerna och principerna om bekvämlighet”, med egenskapen att de är bekväma. Den berörda allmänheten anses i det förevarande fallet vara en tyskspråkig genomsnittskonsumant som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1648, punkt 27).

- 27 I detta hänseende erinras det om att enbart varumärken som "endast" består av kännetecken eller upplysningar som visar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Vad beträffar ett ordkännetecken som är sammansatt av flera beståndsdelar, följer det av detta krav att en bedömning av huruvida detta är beskrivande skall göras med beaktande av alla beståndsdelar som ordkännetecknet är sammansatt av, och inte med beaktande av enbart en av dessa beståndsdelar.
- 28 Om det följaktligen antas att beståndsdelan *Bequemlichkeit* i sig utvisar en viss kvalitet hos de berörda varorna som den berörda allmänheten kan komma att beakta vid ett köpbeslut, kan ordkombinationen *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*, vid en bedömning av samtliga beståndsdelar och i ett sammanhang, inte anses vara sammansatt av endast kännetecken eller upplysningar som visar de berörda varornas kvalitet.
- 29 Av detta följer att talan skall bifallas på den grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 30 Sökanden har, med hänvisning till harmoniseringsbyråns praxis, påstått att det räcker med en mycket ringa särskiljningsförmåga för att det inte skall anses föreligga ett sådant absolut registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 31 Sökanden har beträffande sloganer hävdad att det förhållandet att en slogans funktion att överföra budskap inte under några omständigheter motiverar att den bedöms enligt strängare kriterier än dem som gäller för andra ordkännetecken. För att bedöma om en slogan har särskiljningsförmåga måste det enligt sökanden beaktas huruvida den har originalitet, är koncis och om det finns ett behov av tolkning till följd av att den är svårbegriplig eller tvetydig.
- 32 Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att det ifrågavarande kännetecknet har originalitet. Sökanden har särskilt gjort gällande att användningen av ordkombinationen *das Prinzip der...* i syfte att ge mer kraft åt och framhäva upplysningen om *Bequemlichkeit* (bekvämlighet) är ovanlig. Sökanden har åberopat det överraskningsmoment som skapas av kombinationen av ordet *Prinzip* (princip), som avser regelbundenhet, grundläggande egenskaper och objektivitet, och ordet *Bequemlichkeit*, som uttrycker en känsla eller en subjektiv värdering. Dessutom har sökanden påstått att denna slogan på ett originellt sätt använder tvetydigheten i ordet *Bequemlichkeit*, som betyder dels nonchalans, lättja, vårdslöshet, dels bekvämlighet, komfort.
- 33 Sökanden anser att uttrycket ”grundläggande regel för bekvämlighet”, som är det allmänna intryck som det förevarande kännetecknet ger, helt saknar konkret betydelse. Härvid har sökanden påstått att de motsatta betydelserna av beståndsdelarna ”grundläggande regel”, som är objektiv, och ”bekvämlighet”, som är en subjektiv känsla, neutraliserar varandra. Denna slogan, som avser att framföra ett positivt reklammeddelande, är enligt sökanden således överraskande och ägnad att väcka uppmärksamhet, och har därför särskiljningsförmåga.
- 34 Sökanden har hävdad att överklagandenämnden inte har visat att kännetecknet i fråga har en betydelse som är konkret beskrivande beträffande de varor som omfattas av klass 12 (fordon för transporter till lands och reservdelar till dessa) och klass 20 (möbler och kontorsmöbler). Sökanden har gjort gällande att den skillnad som överklagandenämnden har gjort mellan sistnämnda varor och de varor som omfattas av klass 8 (handdrivna verktyg, knivsmidesvaror, gafflar och skedar) inte är övertygande. Enligt sökanden har överklagandenämnden felaktigt

grundat denna skillnad på att de sistnämnda varorna har andra kvaliteter än bekvämlighet som en huvudsaklig kvalitet, såsom att de är säkra, effektiva, lättanvända eller estetiska, trots att dessa kvaliteter även är av betydelse i förhållande till varorna i klasserna 12 och 20.

- 35 Sökanden har påstått att harmoniseringsbyrån har handlat tvärtemot sin egen beslutspraxis genom att avslå registreringsansökan. Sökanden har därvid åberopat att harmoniseringsbyrån ansåg att ordet Leicht hade särskiljningsförmåga med hänsyn till att det är tvetydigt. Sökanden anser att eftersom sloganen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT har minst lika mycket särskiljningsförmåga som ordet Leicht, innebär det felaktiga tillvägagångssätt som använts i det ifrågasatta beslutet att harmoniseringsbyrån tillämpar strängare kriterier på sloganer än på andra ordkännetecken. Sökanden har vidare hävdat att det varumärke som ansökan avsåg inte har mindre särskiljningsförmåga än sloganerna BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD och Früher an Später denken, vilka har registrerats. Däremot är enligt sökanden det varumärke som ansökan avsåg inte jämförbart med sloganerna THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, som åberopats av överklagandenämnden. Sökanden har i det avseendet anfört att samtliga dessa sloganer, vars registreringsansökningar avlogs, inte bara är otvetydiga — så att de inte behöver tolkas — utan även saknar originalitet och inte är koncisa.
- 36 Harmoniseringsbyrån anser att en slogan som i allmänhet har en reklamfunktion och som hänvisar till egenskaper som kännetecknar varor, tjänster, tillverkare eller distributörer måste för att kunna utgöra ett varumärke ha någon ytterligare beståndsdel som ger den originalitet.
- 37 Enligt harmoniseringsbyrån saknar sloganen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT originalitet, eftersom den enbart har en reklamfunktion och enbart beskriver de berörda varorna. Harmoniseringsbyrån har påstått att den berörda allmänheten uppfattar det varumärke som ansökan avåg som en hänvisning till arten och kvaliteten hos de berörda varorna och inte som en hänvisning till deras ursprung.

- 38 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det ifrågasatta beslutet följer överklagandenämndens beslutspraxis avseende sloganer. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende särskilt åberopat ett beslut av tredje överklagandenämnden av den 3 april 2000, i vilket ett överklagande av ett beslut att inte registrera sloganen THE ADVANTAGE OF INFORMATION för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 42 ogillades på grund av att den saknade särskiljningsförmåga. Beträffande de beslut som har åberopats av sökanden, har harmoniseringsbyrån påpekat att sloganen BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD inte hänvisar till varorna i fråga och att varumärkena LEICHT och Früher an Später denken inte är beskrivande i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna.

Förstainstansrättens bedömning

- 39 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras.
- 40 Förstainstansrätten skall således pröva ett känneteckens särskiljningsförmåga i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan.
- 41 I punkt 30 i det ifrågasatta beslutet har överklagandenämnden påpekat att den ifrågavarande ordkombinationen saknar särskiljningsförmåga "med hänsyn till att den berörda målgruppen uppfattar denna enbart som en hänvisning till arten och kvaliteten... hos de berörda varorna och inte som ett varumärke som anger det ursprung som kännetecknar det tillverkande företaget". Överklagandenämnden fann således att det ifrågavarande uttrycket saknade särskiljningsförmåga framför allt på grund av att det ansågs beskrivande.

- 42 Förstainstansrätten har ovan fastslagit att registrering av ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT inte får vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Följaktligen kan de huvudsakliga argumenten som har anförts av överklagandenämnden angående artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte godtas i den mån de grundas på ovan konstaterade felaktiga rättstillämpning.
- 43 Vidare har överklagandenämnden i punkt 30 i det ifrågasatta beslutet gjort gällande att ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT saknade ”någon större uppfinningsrikedom”. I svaromålet har harmoniseringsbyrån för övrigt hävdad att ”för att kunna utgöra varumärke, måste en slogan ha någon ytterligare beståndsdel som ger den originalitet” och att en sådan originalitet saknades såvitt avser uttrycket i fråga.
- 44 I detta hänseende skall det erinras om att det framgår av förstainstansrättens rättspraxis att avsaknaden av särskiljningsförmåga inte kan följa av att det saknas uppfinningsrikedom eller inslag av fantasi (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 31, i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 31, och av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkterna 39 och 40). Det skall även påpekas att det inte skall tillämpas strängare kriterier på sloganer än de regler som är tillämpliga på andra typer av kännetecken.
- 45 Eftersom överklagandenämnden i punkt 31 i det ifrågasatta beslutet även har gjort gällande att det saknades ett ”idémässigt spänningsfält som skulle kunna ge en överraskningseffekt och således en igenkänningseffekt”, skall det påpekas att detta påstående i realiteten enbart utgör en omskrivning av överklagandenämndens konstaterande att det saknades ”någon större uppfinningsrikedom”.

- 46 Överklagandenämndens ogillande av ett överklagande med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skulle bara ha varit motiverad för det fall det hade visats att en kombination bestående av ordkombinationen "das Prinzip der..." (principen om...) och ett ord som utvisar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna, allmänt används i kommersiella meddelanden, och särskilt i reklam. Det kan emellertid konstateras att det ifrågasatta beslutet inte innehåller något sådant konstaterande och att harmoniseringsbyrån varken i inlagorna eller vid förhandlingen har påstått att en sådan användning skulle förekomma.
- 47 Av detta följer att talan skall vinna bifall även på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 48 Av det ovanstående följer att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att pröva den tredje grunden som har anförts av sökanden.

Rättegångskostnader

- 49 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har tappat målet och skall därför bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Beslutet av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 23 mars 2000 (ärende R 392/1999-3) ogiltigförklaras.
- 2) Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 december 2001.

H. Jung

P. Mengozzi

Justitiesekreterare

Ordförande