

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mål T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (Amerikas förenta stater), företrätt
av advokaten M. Kinkeldey,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och
modeller), företrädd av V. Melgar och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud,
med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av första överklagande-
nämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,

* Rättegångsspråk: engelska.

mönster och modeller) den 16 juni 1999 (ärende R 216/1998-1) avseende registrering av uttrycket DOUBLEMINT som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 1 september 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 6 december 1999,

efter det muntliga förfarandet den 14 september 2000,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 29 mars 1996 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 dess ändrade lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke i form av ordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser är uttrycket DOUBLEMINT.
- 3 De varor som registreringsansökan avser omfattas bland annat av klasserna 3, 5 och 30 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, vilka innefattar

”kosmetika; tandpulver, -kräm och -pastor, inkluderande tuggummi för kosmetiska ändamål” (klass 3),

”farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat, inkluderande tuggummi för medicinska ändamål och tuggummi med medicinska tillsatser” (klass 5),

”kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, konstgjort kaffe, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kex, mjuka kakor, konditorivaror och godsaker, karameller, glass; honung; sirap, jäst, bakpulver, salt, senap; peppar, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor; is; godsaker och tuggummi utan medicinska tillsatser, godsaker inkluderande tuggummi; sockeröverdraget tuggummi, tuggummi utan smaktillsatser, icke-medicinska godsaker, choklad, sockerbitar, godis” (klass 30).

- 4 Genom beslut av den 13 oktober 1998 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94. Granskaren motiverade sitt beslut med att det begärda uttrycket endast var beskrivande och således omfattades av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 5 Den 8 december 1998 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden hävdade att uttrycket sett i dess helhet skulle anses utgöra ett nybildat ord. Enligt sökanden har inte orden ”double” och ”mint” endast en betydelse för en konsument. Konsumenten måste i stället tänka i flera led för att kunna förstå ordens mening.

- 6 Överklagandet ogillades genom ett beslut av den 16 juni 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden anförde i huvudsak att det omtvistade uttrycket, som var en sammansättning av två engelska ord utan påhittade

inslag eller inslag av fantasi, beskrev vissa egenskaper hos varorna i fråga. Det kunde således inte registreras som gemenskapsvarumärke.

Parternas yrkanden

7 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån yrkar att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Vid förhandlingen uppgav harmoniseringsbyrån att alla de varor som registreringsansökan avser och som anges i punkt 3 ovan enligt harmoniseringsbyråns

efterforskningar kan innehålla mynta, vilket inte bestreds av sökanden. Sökanden uppgav å sin sida att dess affärsverksamhet för närvarande är koncentrerad till tuggummi. Trots det avser ansökan enligt sökanden alla de varor som anges i nämnda punkt 3, eftersom verksamheten möjligen kommer att utökas till att omfatta andra varor än tuggummin.

Rättslig bedömning

- 10 Till stöd för sin talan har sökanden som enda grund åberopat att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 11 Sökanden har hävdad att uttrycket DOUBLEMINT inte omfattas av bestämmelsen i fråga. Bestämmelsen omfattar bara varumärken som "endast" består av beskrivande upplysningar. Så snart det krävs en viss tankeverksamhet, även om denna är minimal, för att klart kunna utläsa en möjlig betydelse av varumärket, är varumärket suggestivt. Uttrycket DOUBLEMINT innehåller nyskapande beståndsdelar.
- 12 Överklagandenämnden har enligt sökanden felaktigt hävdad att DOUBLEMINT betyder "dubbelt så mycket mynta som vanligt". Konsumenten kan nämligen inte veta vilken som är den "vanliga mängden mynta" i varorna i fråga, eftersom detta inte har definierats. Det finns således ingen smak som är "dubbelt så stark som vanligt". Ordet DOUBLEMINT beskriver därför inte någon definierbar egenskap hos varorna i fråga, utan det ger en mycket överdriven och diffus bild av

kvaliteten på dessa varor. Sådana varumärken är de bästa, eftersom de fastnar i konsumenternas medvetanden.

- 13 Uttrycket DOUBLEMINT skall i vart fall betraktas som en helhet. Det är ett ovanligt och påhittat uttryck. Dessutom talar det faktum att ordet DOUBLEMINT inte finns i något lexikon starkt för att uttrycket är ett påhittat fantasiuttryck.

- 14 Harmoniseringsbyrån har understrukit att beskrivande upplysningar enligt bestämmelsen i fråga på grund av denna egenskap inte kan fylla ett varumärkes funktion. Om det rör sig om nybildningar av ord, vilka som sådana inte finns i lexikon, brukar harmoniseringsbyrån utgå från hur de uppfattas av en genomsnittlig person. I fall där ordmärken består av flera ord, skall en bedömning i varje enskilt fall göras utifrån hur dessa normalt och spontant uppfattas av en genomsnittlig person.

- 15 Beträffande det aktuella fallet har harmoniseringsbyrån erinrat om att det sammansatta uttrycket DOUBLEMINT består av två vanliga ord i engelska språket. En konsument som ser detta uttryck på ett paket tuggummi eller i tuggummireklam får intrycket att varan innehåller stora mängder mynta eller att mintsmaakämnena har tillsatts. Eftersom budskapet endast är en beskrivning av omedelbara egenskaper, kan uttrycket inte registreras.

- 16 Harmoniseringsbyrån har tillagt att den omständigheten att ordet DOUBLEMINT har två möjliga betydelser — det vill säga ”dubbelt så mycket mynta som vanligt” och ”smak av två sorters mynta” — inte gör det omtvistade uttrycket suggestivt, eftersom var och en av de två betydelserna endast är beskrivande.

Förstainstansrättens bedömning

- 17 Det framgår av artikel 4 i förordning nr 40/94 att den avgörande egenskap som ett kännetecken som kan återges grafiskt måste ha för att anses utgöra ett gemenskapsvarumärke är att ett företags varor genom detta skall kunna särskiljas från andra företags varor.
- 18 Härav följer bland annat att de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 endast kan bedömas i förhållande till de varor för vilka registrering av kännetecknet begärs (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, BABY-DRY, REG 1999, s. II-2383, punkterna 20 och 21).
- 19 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 — vilken är den enda bestämmelse som är i fråga i målet — föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas... art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna".
- 20 Således anser lagstiftaren att sådana kännetecken — med undantag för de fall som regleras i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags, eftersom de endast är beskrivande. Kännetecken eller upplysningar som inte endast är beskrivande kan däremot registreras som gemenskapsvarumärken.
- 21 I förevarande fall erinrar rätten om att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet konstaterade att uttrycket DOUBLEMINT är en sammansättning av två engelska ord, det vill säga ordet "double" — som betyder "sammansatt av två delar, saker, lager, enheter" och "åtminstone dubbelt så stor, rik, intensiv som

vanligt” — och ordet ”mint” — som bland annat betyder ”alla olika aromatiska växter av sorten Mentha som har lila blommor och som innehåller grön mynta, pepparmynta och andra kryddväxter” och ”godis eller choklad som har smaksatts med extrakt av en sådan växt, i synnerhet pepparmynta”. Enligt överklagandenämnden anger uttrycket omedelbart för potentiella konsumenter att varorna i fråga innehåller ”dubbelt så mycket mynta som vanligt” eller att de har ”smak av två slags mynta”.

- 22 Överklagandenämnden har inte tillmätt den omständigheten att såväl ordet ”double” som ordet ”mint” har alternativa betydelser någon relevans, eftersom den konsument som ställs inför det omtvistade uttrycket enligt överklagandenämndens mening gör bedömningen att varan i fråga innehåller en ”stor mängd mynta” eller har ”smak av mynta”. Nämnden har dragit slutsatsen att uttrycket i fråga endast är beskrivande och således inte kan registreras som gemenskapsvarumärke.
- 23 Överklagandenämndens bedömning att uttrycket DOUBLEMINT endast är beskrivande är felaktig.
- 24 För det första är adjektivet ”double”, använt som ett lovord för att beskriva en viss vara, ovanligt jämfört med enklare och mer direkta berömmande ord såsom ”much”, ”strong”, ”extra”, ”best” eller ”finest” (mycket, stark, extra, bäst eller finast), i synnerhet då adjektivet i förevarande fall inte gör någon jämförande anspelning på något ”enkelt” av samma vara eller någon konkurrerande vara.
- 25 Vidare har överklagandenämnden själv konstaterat att ordet ”double”, särskilt i förening med ordet ”mint”, har två olika betydelser för den potentielle konsumenten: ”dubbelt så mycket mynta som vanligt” eller ”med smak av två slags mynta”.

- 26 Med utgångspunkt i detta konstaterande är det inte möjligt att endast ur uttrycket DOUBLEMINT utläsa om den avsedda varan innehåller dubbelt så mycket mynta, till exempel pepparmynta, eller om den har smak av två olika slags mynta, till exempel pepparmynta och grön mynta.
- 27 För det fall det enbart skulle vara fråga om en sammansättning av två slags mynta, kan smaken av grön mynta eller av någon annan kryddväxt dessutom vara mycket starkare än smaken av pepparmynta, varför konsumenten måste vara beredd på att en vara som innehåller två sorters mynta kan smaka mycket annorlunda jämfört med en vara som endast innehåller pepparmynta i dubbla mängder.
- 28 Slutligen erinrar rätten, fortfarande beträffande en sammansättning av två slags mynta, om att ”mint” är ett samlingsnamn som enligt vad överklagandenämnden har uppgivit innefattar grön mynta, pepparmynta och andra kryddväxter. Det finns således flera olika möjligheter att sätta samman två sorters mynta, och det kan dessutom göras med olika smakstyrkor för varje sammansättning.
- 29 Den genomsnittlige engelskspråkige konsumenten uppfattar därför, åtminstone associativt eller genom anspelning, automatiskt det sammansatta uttrycket DOUBLEMINT — av vilket varje beståndsdel är ett engelskt ord — som mångtydigt, vilket medför att kännetecknet inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, medan det omtvistade uttrycket för en konsument utan tillräckliga kunskaper i det engelska språket automatiskt har en vag och fantasipräglad betydelse.
- 30 Av det anförda följer att uttrycket DOUBLEMINT, i förhållande till de varor som registreringsansökan avser, har en tvetydig innebörd som är suggestiv och

möjliggör olika tolkningar. Antalet möjliga semantiska kombinationer utesluter att konsumenten väljer en särskild av dessa. Den allmänhet som berörs kan därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke förstå det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågavarande varorna.

31 Uttrycket kan därför inte karakteriseras som endast beskrivande.

32 Det omtvistade beslutet skall därför ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

33 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

34 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 16 juni 1999 (ärende R 216/1998-1) ogiltigförklaras.

- 2) Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Pirrung

Potocki

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande