

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 12 juni 2007*

I mål T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio (Förenta staterna), företrätt av advokaterna E. Armijo Chávarri och A. Castán Pérez-Gómez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av Ó. Mondéjar, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 22 februari 2005 (ärende R 755/2004-2) om registrering av kännetecknet TWIST & POUR som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: spanska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro och K. Jürimäe,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 maj 2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 augusti 2005,

efter förhandlingen den 18 januari 2007,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden ingav den 25 februari 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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.

- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet TWIST & POUR.

- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 21 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Bärbara behållare av plast som säljs för lagring och användning av flytande färg."

- 4 Granskaren underrättade sökanden genom skrivelse av den 10 mars 2004 om att det sökta varumärket inte kunde registreras, eftersom det inte uppfyllde kraven i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Han angav särskilt att detta varumärke inte skulle komma att uppfattas som en ursprungsangivelse. Granskaren anmodade följaktligen sökanden att inkomma med yttrande inom två månader.

- 5 Sökanden genmålde i skrivelse av den 10 maj 2004 i huvudsak att det sökta varumärket var tillräckligt originellt för att kunna registreras och fylla ett varumärkes funktion, att det borde göras en helhetsbedömning av varumärket och att harmoniseringsbyrån tidigare hade registrerat flera varumärken innehållande ordet "twist".

- 6 Granskaren avslög registreringsansökan genom beslut av den 23 juni 2004 med motiveringen att det registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 förelåg beträffande det sökta gemenskapsvarumärket. Nämnade varumärke utgjordes nämligen, för det första, av två engelska verb som endast innebar en upplysning till konsumenterna om de aktuella varornas egenskaper. Det budskap som förmedlades var, för det andra, enkelt, klart och direkt. Ett enda företag kunde,

för det tredje, inte få ensamrätt till att använda gängse termer eller ”bearbetningar” av sådana termer som beskriver varorna. För det fjärde var de andra varumärken som sökanden åberopat inte jämförbara med det varumärke som var föremål för förevarande förfarande.

- 7 Den 30 augusti 2004 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

- 8 Genom beslut av den 22 februari 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs den 28 februari 2005, slog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd i huvudsak fast att det budskap som förmedlades av det sökta varumärket var enkelt, klart och direkt, och att ordkännetecknet TWIST & POUR endast innebar en upplysning till konsumenterna att det, för att ta färgen ur behållaren, räckte att vrida på locket och hålla ut innehållet. Mot bakgrund av dessa omständigheter avslög överklagandenämnden överklagandet, eftersom den fann att ordkännetecknet TWIST & POUR var beskrivande för de varor som angavs i registreringsansökan. Överklagandenämnden uppgav även att sökanden inte kunde vinna framgång med sitt argument att granskaren hade beaktat omständigheter som var relevanta vid en tillämpning av artikel 7.1 c men inte vid en tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom dessa båda bestämmelser överlappar varandra. Överklagandenämnden påpekade vidare att det följer av domstolens rättspraxis och särskilt av dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), att granskaren hade fog för att slå fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom det var beskrivande för de aktuella varornas egenskaper. Överklagandenämnden ansåg att den omständigheten att granskaren inte uttryckligen hade nämnt artikel 7.1 c i nämnda förordning och att han inte uttryckligen hade grundat sitt beslut på denna bestämmelse inte hade någon större betydelse, eftersom sökanden vederbörligen hade underrättats om arten av det föreliggande hindret och hade haft möjlighet att framföra argument med avseende på det sökta varumärkets påstådda särskiljningsförmåga. Vad gäller den omständigheten att harmoniseringsbyrån inte är konsekvent på grund av att den har registrerat liknande varumärken, erinrade överklagandenämnden om att det finns förfaranden för ogiltigförklaring av registreringar som felaktigt har beviljats och att det är viktigt att överklagandenämndens eget beslut är konsekvent.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- förklara att talan kan tas upp till sakprövning,
 - ogiltigförklara det angripna beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 11 Sökanden har som enda grund för sin talan gjort gällande att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

- 12 Sökanden har erinrat om att det följer av rättspraxis att det förbud som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avser kännetecken som inte kan uppfylla varumärkets grundläggande funktion att ange varans eller tjänstens ursprung, vilket är fallet med kännetecken som är vanligt förekommande, eller kan vara vanligt förekommande, vid saluföring av de varor och tjänster som kännetecknas av varumärket (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-281/02, Norma Lebensmittelbetrieb mot harmoniseringsbyrån (Mehr für Ihr Geld) REG 2004, s. II-1915, punkterna 24 och 33). Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall enligt denna rättspraxis bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (domen i det ovannämnda målet Mehr für Ihr Geld, punkt 26).
- 13 I förevarande fall utgörs varorna av behållare med flytande färg som är avsedda för samtliga konsumenter, och omsättningskretsen utgörs således av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter. Eftersom ordkännetecknet består av två engelska ord utgörs omsättningskretsen av den engelsktalande allmänheten (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkterna 30 och 31).
- 14 Sökanden har även erinrat om den rättspraxis av vilken det följer att registreringshindren är oberoende av varandra och skall prövas separat. De skall följaktligen tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317). Kännetecknet utgörs av ett sammansatt varumärke bestående av två ord, och prövningen av om det har särskiljningsförmåga

skall därför göras med utgångspunkt i en helhetsbedömning av varumärket (förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), REG 2002, s. II-2839).

- 15 Enligt sökanden har ordkännetecknet TWIST & POUR särskiljningsförmåga och överklagandenämndens beslut enligt vilket nämnda kännetecken inte kan fylla en särskiljande funktion är därför otillräckligt, ogrundat och oklart.
- 16 Sökanden har för det första påpekat att överklagandenämnden slog fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga på grund av att kännetecknet är beskrivande. Överklagandenämnden uppgav nämligen i punkt 11 i det angripna beslutet att ordkännetecknet TWIST & POUR endast innebar en upplysning till konsumenterna att det, för att ta färgen ur behållaren, räckte att vrida på locket och hålla ut innehållet. Denna uppfattning uttrycktes även i punkt 12 i det angripna beslutet där överklagandenämnden angav att det sökta varumärket gav upplysningar om hur varan skall användas.
- 17 Detta kriterium är relevant vid tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 men inte vid tillämpning av artikel 7.1 b. Överklagandenämnden har således gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i det angripna beslutet, vilket domstolen även har slagit fast i domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, och i dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031).
- 18 Det är för det andra inte korrekt att det sökta gemenskapsvarumärket kännetecknar en egenskap hos den aktuella varan och att det därför skall anses beskrivande. Det skall nämligen göras åtskillnad mellan beskrivande varumärken och varumärken som endast är anspelande eller suggestiva. Förstainstansrätten har för övrigt slagit fast att beskrivande beteckningar visserligen inte kan skyddas som varumärke, men

att detta inte gäller beteckningar eller kännetecken som är anspelade eller suggestiva (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, och av den 9 oktober 2002 i mål T-360/00, Dart Industries mot harmoniseringsbyrån (UltraPlus), REG 2002, s. II-3867).

- 19 Enligt sökanden finns det inte en exakt brytpunkt när ett ord plötsligt övergår från den ena till den andra kategorin, utan det rör sig snarare om en rörlig skala mellan två ytterligheter – från icke beskrivande kännetecken som kan registreras till rent beskrivande kännetecken som inte kan registreras – på vilken beskrivande, suggestiva och anspelade kännetecken och beståndsdelar förflyttar sig eller befinner sig beroende på sina inneboende egenskaper. Bedömningen av särskiljningsförmågan beror, a priori, delvis på den subjektiva bedömning som utförs av granskaren och, efter överklagande, av överklagandenämnden.
- 20 Generaladvokaten Jacobs har emellertid i punkterna 62–64 i sitt förslag till avgörande i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley där domstolen meddelade dom den 23 oktober 2003 (REG 2003, s. I-12447, I-12449), angett lämpliga objektiva kriterier för att särskilja beskrivande varumärken från varumärken som endast är associationsrika.
- 21 Om man tillämpade dessa kriterier på ordkännetecknet TWIST & POUR skulle man enligt sökanden finna att detta varumärke befann sig långt från den yttersta del av skalan där beskrivande kännetecken befinner sig.
- 22 Ordkännetecknet TWIST & POUR består nämligen av två verb som, varken var för sig eller tillsammans, är beskrivande för de aktuella varorna eller för någon av deras egenskaper. De båda verben hänför sig nämligen till handlingar som inte objektivt sett kan anses hänförliga till plastbehållare för färg.

- 23 Omsättningskretsen uppfattar vidare inte omedelbart, direkt och utan eftertanke ordkännetecknet TWIST & POUR som en angivelse av en av de aktuella varornas egenskaper. Den konsument som ser kännetecknet skulle, enligt sökanden, inte automatiskt associera det med plastbehållare för färg.
- 24 Ordkännetecknet TWIST & POUR beskriver slutligen inte heller en väsentlig eller dominerande egenskap hos varan som, i förhållande till konkurrerande varor, kan vara av särskilt stor betydelse då konsumenter av detta slags vara gör sitt val. Den association till sättet att öppna varan som det sökta varumärket framkallar tillför inte den aktuella varan något väsentligt värde.
- 25 Sökanden har preciserat att det, i motsats till vad som verkar följa av punkt 12 i det angripna beslutet, inte är kännetecknet EASY-TO-OPEN eller EASY-TO-POUR som registreringsansökan avser, utan varumärket TWIST & POUR. Följaktligen är argumentet att engelsktalande konsumenter skulle anse att detta varumärke uttrycker att "det enda de behöver göra är att vrida på locket och hålla ut innehållet" missvisande, eftersom ordkännetecknet är självständigt och oberoende av de varor som det kännetecknar. Det vore dessutom oriktigt att påstå att det aktuella kännetecknet överför ett budskap om hur lätt det är att använda den vara som avses därmed (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet UltraPlus, punkt 52). Sökanden anser således att den engelsktalande omsättningskretsen som ser detta kännetecken med stor sannolikhet kommer att uppfatta det som ett fantasikännetecken och att den inte automatiskt och omedelbart kommer att tänka på plastbehållare för färg. Det är först i andra hand som omsättningskretsen skulle tänka på hur den aktuella varan används, det vill säga hur den öppnas. Förståelsen av detta användningssätt är emellertid inte en följd av en automatisk förnimmelse som är ogenomtänkt och omedelbar, utan den härrör från en föregående intellektuell process eller ansträngning från konsumentens sida som innebär att nämnda förnimmelse är medelbar och indirekt och således icke-beskrivande.

- 26 En ansökan om registrering av ett kännetecken som, indirekt eller genom anspelning eller suggestion, är hänförligt till en egenskap hos den aktuella varan kan följaktligen inte avslås. Ett avslag skulle strida mot såväl lagstiftarens vilja, såsom denna uttryckts i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, som mot den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 18.
- 27 Det kriterium som har tillämpats i det angripna beslutet gör det inte heller möjligt att bedöma det sökta varumärkets särskiljningsförmåga "inom ramen för en granskning a priori och utan att hänsyn tas till kännetecknets faktiska användning" (förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, *Mag Instrument* mot harmoniseringsbyrån (ficklampors form), REG 2002, s. II-467, punkt 34). Sökanden har härvid erinrat om att frågan, huruvida det sätt på vilket kännetecknet används eller anbringas på varorna – som varumärke eller i annat syfte – kan medföra att konsumenten inte betraktar det som ett särskiljande kännetecken för varans ursprung utan endast som ett kommersiellt uttalande, inte skall beaktas vid bedömningen av huruvida kännetecknet kan registreras eller inte (domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet *UltraPlus*, punkt 52).
- 28 Sökanden anser för det tredje att ordkännetecknet *TWIST & POUR* har den minsta ursprungliga särskiljningsförmåga som krävs för att det av omsättningskretsen skall uppfattas som en angivelse av de aktuella varornas kommersiella ursprung. Det räcker nämligen, vid tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, att det visas att det aktuella kännetecknet har låg särskiljningsförmåga för att det skall kunna registreras. Detta är fallet i fråga om det aktuella ordkännetecknet som är koncist, direkt och lätt att minnas för omsättningskretsen.
- 29 Det rör sig dessutom om ett originellt ordkännetecken som utgörs av två ord som skrivits på engelska och vars egenart består i den effekt som framkallas av att verben

"twist" och "pour" placerats intill varandra. Kombinationen av dessa två ord i ett enda kännetecken har en i viss mån överraskande effekt hos konsumenterna, vilken fångar och kvarhåller, eller åtminstone kan kvarhålla, deras uppmärksamhet. Detta kännetecken utgör ett varumärke som i tillräcklig utsträckning skiljer sig från det varumärke som följer av att de båda ord det består av endast sätts samman.

30 Sökanden har erinrat om att den under förfarandet vid harmoniseringsbyrån visade att verbet "twist" var vanligt förekommande i sammansatta varumärken och att konsumenterna var vana vid varumärken som bildats med utgångspunkt i detta verb. Harmoniseringsbyrån har för övrigt registrerat andra kännetecken som kunde särskilja varor, bland annat TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE och TWISTED DIPS. Sökanden har av domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån dragit slutsatsen att det, av den omständigheten att varumärken som innehåller ordelement och grammatiska konstruktioner som sammanfaller är vanligt förekommande, framgår att detta slags kombinationer inte skall anses sakna särskiljningsförmåga.

31 Den omständigheten att det sökta varumärket består av vanliga ord som konsumenterna kan förstå påverkar inte varumärkets särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten har för övrigt slagit fast att enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga inte hindrar att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga. Det åligger tvärtom överklagandenämnden att visa att det ifrågavarande kännetecknet, som helhet betraktat, inte möjliggör för omsättningskretsen att särskilja sökandens varor från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (förstainstansrättens dom av den 14 april 2005 i mål T-260/03, Celltech mot harmoniseringsbyrån (CELLTECH), REG 2005, s. II-1215, punkterna 43 och 44). Enligt sökanden behöver kännetecknet nämligen inte ge någon exakt upplysning om vilket företag som saluför varan, utan det är tillräckligt att omsättningskretsen med hjälp av varumärket kan särskilja den vara som varumärket avser från andra varor med annat kommersiellt ursprung (förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (nyans av färgen orange), REG 2002, s. II-3843, punkt 44).

32 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis erinrat om att det av rättspraxis följer att det förekommer en viss överlappning mellan det registreringshinder som avser avsaknaden av särskiljningsförmåga och det registreringshinder som avser rent beskrivande varumärken. Ett varumärke som endast beskriver egenskaperna hos varorna och tjänsterna skulle nämligen inte kunna uppfylla sin grundläggande funktion och två registreringshinder skulle vara för handen samtidigt (domen i det ovan i punkt 8 nämnda målet *Campina Melkunie*). Kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skulle vidare inte kunna uppfylla varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung (domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet *UltraPlus*, punkt 52). De varumärken som avses i artikel 7.1 b är sådana som, ur omsättningskretsens synvinkel, är vanligt förekommande i handeln som presentation av de aktuella varorna eller tjänsterna, eller i fråga om vilka det åtminstone finns konkreta tecken på att de skulle kunna användas på detta sätt.

33 Harmoniseringsbyrån har konstaterat att de varor som är aktuella i förevarande mål utgörs av burkar med flytande färg. Omsättningskretsen utgörs således av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter. Uttrycket *TWIST & POUR*, som kan översättas med "vrid och håll" eller "vrida och hålla", är ett koncist uttryck som alla kan förstå. Uttrycket har inte några speciella särdrag. Den syntaktiska strukturen är enkel och vanligt förekommande i engelska språket, särskilt för att så enkelt och direkt som möjligt förmedla en upplysning angående två efterföljande handlingar som skall utföras för att nå ett visst mål. Om detta kännetecken ses tillsammans med de aktuella varorna skulle omsättningskretsen omedelbart uppfatta det som ett budskap angående varornas användning. Färgburkar skall nämligen öppnas innan deras innehåll kan användas. Det är ibland nödvändigt att skaka om dem eller hålla över deras innehåll i en annan behållare för att det skall kunna användas. Färgburkar är ofta svåra att öppna och det kan krävas att ett föremål används som hävstång. Av detta följer att den enda reaktion som uttrycket *TWIST & POUR* framkallar hos den berörde konsumenten är en omedelbar association till en upplysning om hur dessa burkar skall användas och inte om vilket företag som tillverkar dem.

- 34 Harmoniseringsbyrån har tillagt att denna slutsats, till skillnad från vad sökanden har gjort gällande, inte vilar på en bedömning av varumärkets verkliga användning på marknaden. Slutsatsen att det rör sig om ett kännetecken som saknar särskiljningsförmåga är, närmare bestämt, inte beroende av var exakt på varan som varumärket skulle anbringas eller av storleken på de bokstäver som trycks på burkens yta. Överklagandenämnden hade fog för att a priori anse att uttrycket TWIST & POUR skulle komma att uppfattas (förstainstansrättens dom av den 23 november 2004 i mål T-360/03, Frischpack mot harmoniseringsbyrån (formen på en ask för ost), REG 2004, s. II-4097, punkt 29) som en anvisning för hur varorna skall användas och inte som ett kännetecken som kan uppfylla ett varumärkes grundläggande funktion. Denna bedömning grundas på den förnimelse som det rimligen kan antas att konsumenterna kommer att få, med hänsyn till egenskaperna hos kännetecknet i sig och hos de aktuella varorna, helt oberoende av på vilket sätt varumärket verkligen används på marknaden.
- 35 Harmoniseringsbyrån har anfört att sökanden har utgått från ett oriktigt antagande när den har hävdat att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att slå fast att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga på grund av att det är beskrivande. Överklagandenämnden konstaterade nämligen att uttrycket TWIST & POUR helt saknade särskiljningsförmåga på grund av att omsättningskretsen skulle uppfatta kännetecknet som en anvisning avseende varornas användning, vilket sålunda hindrade att det även kunde anses som ett särskiljande kännetecken. Omsättningskretsen skulle följaktligen komma att tolka detta uttryck som ett generiskt påstående angående vissa egenskaper hos varorna. Till följd av detta oriktiga antagande har sökanden därefter felaktigt gjort en bedömning av huruvida kännetecknet är beskrivande för de aktuella varorna och har därvid funnit att, eftersom kännetecknet inte är beskrivande rör det sig om ett särskiljande kännetecken som kan registreras. Harmoniseringsbyrån har uppgett att överklagandenämnden grundade sig på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att den fann att även om granskaren inte uttryckligen hade hänvisat till artikel 7.1 c så hade detta inte någon betydelse med hänsyn till att skälen för beslutet att avslå registreringsansökan var klart angivna.

36 Harmoniseringsbyrån har preciserat att överklagandenämnden inte begränsade sig till att slå fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga på grund av att det är beskrivande. Överklagandenämnden grundade sig på en mer omfattande bedömning, nämligen att ordkännetecknet TWIST & POUR endast gav upplysningar om varornas egenskaper vilket medförde att omsättningskretsen inte kunde uppfatta det som ett särskiljande kännetecken. Det var således genom en tolkning av båda dessa omständigheter som överklagandenämnden fann att det sökta varumärket omfattades av det registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Eftersom konsumenternas första intryck av det sökta varumärket var en upplysning om hur varorna skall användas, har harmoniseringsbyrån dragit den slutsatsen att nämnda konsumenter inte skulle finna att kännetecknet angav varornas ursprung och att det kunde särskilja dem från andra varor. Överklagandenämndens bedömning överensstämmer dessutom med förstainstansrättens bedömning i olika mål i vilka den har funnit att vissa uttryck saknar särskiljningsförmåga (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, och av den 8 juli 2004 i mål T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen mot harmoniseringsbyrån (bestpartner), REG 2004, s. II-2837).

Förstainstansrättens bedömning

37 I artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte får registreras. I artikel 7.1 c föreskrivs att "[v]arumärken 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" inte får registreras. Dessutom föreskrivs i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

- 38 De registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är oberoende av varandra och skall prövas separat. De skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som skall beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, och till och med skall, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (domstolens 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, punkterna 45 och 46, domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, och dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 59).
- 39 Det är emellertid uppenbart att tillämpningsområdena för de registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d överlappar varandra (se analogt domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkterna 67 och 85, och domen i det ovan i punkt 8 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 18). Av rättspraxis framgår särskilt att ett ordmärke som är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i nämnda förordning i förhållande till dessa varor eller tjänster. Ett varumärke kan emellertid sakna särskiljningsförmåga av andra skäl än att det eventuellt är beskrivande (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyrån (TELEPHARMACY SOLUTIONS), REG 2004, s. II-2851, punkt 24, se även, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 36 nämnda målet bestpartner, punkt 25, se även, analogt domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och i det ovan i punkt 8 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 19).
- 40 I förevarande fall avslogs ansökan om registrering av det sökta varumärket genom det angripna beslutet på grund av att det föreligger ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten skall därför pröva huruvida harmoniseringsbyrån har visat att nämnda varumärke saknar särskiljningsförmåga.

- 41 De kännetecken som saknar särskiljningsförmåga och som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 anses inte kunna fylla varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange varans eller tjänstens ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenterna som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (domen i det ovan i punkt 36 nämnda målet LITE, punkt 26). Detta är fallet bland annat med kännetecken som är vanligt förekommande vid saluföring av de aktuella varorna eller tjänsterna (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkt 20, och domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet Mehr für Ihr Geld, punkt 24).
- 42 Det skall vidare erinras om att det är uppenbart att det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 uppenbart sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion som är att, i fråga om den vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (domarna i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27, och i det ovan i punkt 38 nämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 60).
- 43 När det gäller ett varumärke som är sammansatt av ord och ett typografiskt tecken, såsom det varumärke som är föremål för förevarande tvist, kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis göras separat för varje ord eller beståndsdel, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28, se även, analogt, domarna i det ovan i punkt 8 nämnda målet Campina Melkunie, punkterna 40 och 41, och i det ovan i punkt 39 nämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 99 och 100).

- 44 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall enligt fast rättspraxis endast bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (domarna i det ovan i punkt 36 nämnda målet LITE, punkt 27, i det ovan i punkt 41 nämnda målet BEST BUY, punkt 22, och i det ovan i punkt 12 nämnda målet Mehr für Ihr Geld, punkt 26).
- 45 Såsom överklagandenämnden har uppgett utan att därvid motsägas av sökanden utgörs de varor som kännetecknas av det sökta varumärket av burkar med färg som är avsedda för samtliga konsumenter, och omsättningskretsen utgörs således av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter.
- 46 Den omsättningskrets i förhållande till vilken det absoluta registreringshindret skall bedömas är vidare enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 den engelsktalande allmänheten – eftersom det aktuella ordkännetecknet består av beståndsdelar som hämtats från det engelska språket –, vilket sökanden för övrigt inte heller har bestritt (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 13 nämnda målet ELLOS, punkt 31, av den 15 oktober 2003 i mål T-295/01, Nordmilch mot harmoniseringsbyrån (OLDENBURGER), REG 2003, s. II-4365, punkt 35, och domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet Mehr für Ihr Geld, punkt 27).
- 47 Det framgår av punkt 14 i det angripna beslutet att överklagandenämnden fann att det kännetecknet som avsågs med registreringsansökan saknade särskiljningsförmåga, eftersom det på den aktuella marknaden endast kunde uppfattas som en uppgift om en av varans särskilda egenskaper, nämligen dess användningssätt, och inte som en uppgift om varans kommersiella ursprung. Överklagandenämnden fann således i huvudsak att ordkännetecknet TWIST & POUR inte var särskiljande i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på grund av att omsättningskretsen skulle uppfatta det som beskrivande för de aktuella varorna.

- 48 Förstainstansrätten skall därför pröva huruvida det samband som fastställdes av överklagandenämnden mellan å ena sidan det sökta varumärkets semantiska innehåll och å andra sidan de ifrågavarande varorna är tillräckligt konkret och direkt för att visa att omsättningskretsen med hjälp av det sökta varumärket omedelbart kan identifiera dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkterna 35 och 36).
- 49 Kännetecknet består av två engelska verbformer "twist" och "pour", vilka såsom harmoniseringsbyrån uppgav i punkt 12 i det angripna beslutet betyder "vrid" och "häll" eller "vrida" och "hälla". Detta har för övrigt inte bestritts av sökanden.
- 50 Överklagandenämnden uppgav vidare i punkt 12 i det angripna beslutet att användningen av det typografiska tecknet "&", som betyder "och", inte på något vis påverkar bedömningen av kännetecknets särskiljningsförmåga, eftersom användningen av detta typografiska tecken är helt trivial i engelska språket.
- 51 Såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande är den syntaktiska strukturen i ordkännetecknet TWIST & POUR enkel och vanligt förekommande i engelska språket. Av detta följer att kännetecknets sammansättning och föreningen av dessa ord med hjälp av det typografiska tecknet "&" inte innebär att det föreligger någon sådan märkbar skillnad mellan det kännetecknet för vilket registrering söktes sett i dess helhet och den terminologi som omsättningskretsen använder i dagligt tal, som skulle kunna medföra att kännetecknet skall anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251, punkt 40).

- 52 Överklagandenämnden hade således fog för att slå fast att detta uttryck, som helhet betraktat, betyder "twist and pour", det vill säga "vrida och hälla" eller "vrid och häll".
- 53 Vad gäller sambandet mellan det semantiska innehållet av kännetecknet TWIST & POUR och de aktuella varorna, skall det konstateras att överklagandenämnden likaså gjorde en riktig bedömning när den i punkt 11 i det angripna beslutet slog fast att detta kännetecken utgjordes av generiska uttryck som endast betecknar en av varans egenskaper, särskilt i fråga om dess användningssätt (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrå (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkterna 26 och 27, fastställd genom domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrå, REG 2002, s. I-7561, och domen i det ovan i punkt 36 nämnda målet bestpartner, punkt 24).
- 54 Som helhet betraktat beskriver nämligen detta ordkännetecken direkt den handling som utförs i synnerhet vid öppnandet av en behållare som är försedd med en kork som skall vridas innan vätskan som är i behållaren kan hällas ut. De sålunda sammanfogade orden utgör alltså endast en beskrivning av en av den aktuella varans egenskaper, nämligen hur lätt den är att använda, särskilt i fråga om färg som i vanliga fall innan den kan strykas på skall blandas om eller vars behållare skall skakas innan dess innehåll hälls över i en annan behållare. Användningen av orden "twist" och "pour" framhäver således en synnerligen viktig egenskap hos den aktuella varan, nämligen att den är extremt enkel att använda. Såsom överklagandenämnden med rätta konstaterade "kan man svårigen finna ett tydligare och mer direkt sätt att upplysa konsumenterna om att det räcker att vrida på locket och hälla ut innehållet än att trycka texten TWIST & POUR på burkens sida".
- 55 Av det ovan anförda framgår att ordkännetecknet TWIST & POUR i motsats till vad sökanden har gjort gällande inte endast associerar till eller anspelar på vissa av

varans egenskaper utan tvärtom direkt beskriver en av den aktuella varans egenskaper. Det faktum att omsättningskretsen direkt upplyses om hur enkelt det är att använda varan medför att det föreligger ett tillräckligt konkret och direkt samband mellan det sökta varumärket och de aktuella varorna.

56 Sökanden preciserade vid förhandlingen att ordkännetecknet TWIST & POUR endast beskrev en underordnad egenskap hos den aktuella varan och att registrering därför borde ha tillåtits.

57 Det räcker i detta hänseende att erinra om att domstolen redan har slagit fast att ett ordmärke som är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga och att det saknar betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjänsterna som kan beskrivas är av grundläggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende (se, analogt, domen i det ovan i punkt 39 nämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 86 och 102).

58 Sökanden har återigen hävdats att överklagandenämnden felaktigt slog fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga på grund av att det var beskrivande.

59 Det skall härvidlag för det första erinras om att de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) är oberoende av varandra och skall prövas separat. Såsom det har angetts ovan i punkt 39 är det emellertid uppenbart att tillämpningsområdena för de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b–d överlappar varandra. Såsom det likaledes har angetts ovan i punkt 39 saknar, för det andra, ett ordmärke som är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper av denna anledning nödvändigtvis särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster.

60 Sökanden har vidare kritiserat överklagandenämnden för att ha tillämpat ett kriterium, nämligen det allmänintresse som innebär att kännetecknen skall kunna användas fritt av alla, som är relevant vid tillämpningen av artikel 7.1 c men inte vid tillämpningen av artikel 7.1 b.

61 Det är i detta sammanhang riktigt att, såsom domstolen har slagit fast i punkt 36 i domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte har ett mål av allmänt intresse enligt vilket kännetecknen kan användas fritt av alla.

62 Det framgår nämligen av punkt 26 i domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån att det allmänintresse som ligger bakom artikel 3.1 b i direktiv 89/104, vilken har samma räckvidd som artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, har sitt ursprung i nödvändigheten av att inte otillbörligen begränsa tillgången till de beståndsdelar i det aktuella kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser.

- 63 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden emellertid i punkt 13 i det angripna beslutet att ordkännetecknet TWIST & POUR inte borde registreras, eftersom det ”hörde till en kategori av kännetecken till vilka tillgången för andra aktörer inte otillbörligen skall begränsas”.
- 64 Förstainstansrätten konstaterar således att överklagandenämnden tillämpade det kriterium som är relevant vid tolkningen av artikel 7.1 b och någon anmärkning kan inte framföras mot överklagandenämnden i detta avseende.
- 65 Sökanden har anfört att harmoniseringsbyrån har registrerat liknande varumärken, till exempel TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE och TWISTED DIPS. Även om det skall antas att dessa varumärken har ett närmare samband med de varor för vilka de registrerats än det samband som föreligger mellan kännetecknet TWIST & POUR och de varor som omfattas av registreringsansökan, så betyder inte detta på något vis att det för en enhetlig tillämpning av förordning nr 40/94 krävs att nämnda kännetecken registreras för de aktuella varorna. Det följer nämligen av fast rättspraxis att överklagandenämnderna skall fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet och att de således inte har någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare praxis (domen i det ovan i punkt 38 nämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 47, förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (en glasskivas yta), REG 2002, s. II-3887, punkt 35, av den 20 november 2002 i de förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrån (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-4881, punkt 32, och av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 71).

- 66 Förstainstansrätten finner mot bakgrund av det ovan anförda att överklagandenämnden hade fog för att finna att kännetecknet TWIST & POUR saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och talan kan därför inte bifallas på den anförda grunden.
- 67 Av det ovan anförda följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 68 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) Talan ogillas.**

2) The Sherwin-Williams Company skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 juni 2007.

Justitiesekreterare

Ordförande

E. Coulon

M. Vilaras