

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 30 november 2004 *

I mål T-173/03,

Anne Geddes, Auckland (Nya Zeeland), företrädd av G. Farrington, solicitor,

sökande,

mot

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

svarande,

angående talan mot beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 13 februari 2003 (ärende R 839/2001-4) angående en ansökan om registrering av gemenskapsordmärket NURSERYROOM,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och S. Papasavvas,
justitiesekreterare: byrådirektör J. Plingers,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 19 maj 2003,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 8 augusti 2003,

efter förhandlingen den 22 september 2004,

följande

Dom

Målets bakgrund

- 1 Sökanden ingav den 21 september 2000 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (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 ändrad lydelse.

2 Det varumärke som avsågs med registreringsansökan var ordkännetecknet NURSERYROOM.

3 De varor som avsågs med registreringsansökan omfattas av följande klasser i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg:

— Klass 16: böcker, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), kort.

— Klass 18: blöjväskor.

— Klass 21: tallrikar och koppar.

— Klass 25: hattar, halvkängor, babykläder, skor, babyutstyrslar.

— Klass 28: plyschleksaker, mobiler.

4 Genom beslut av den 26 juli 2001 avslog granskaren varumärkesansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94, med hänvisning till artikel 7.1 b och c i samma förordning, på grund av att det varumärke som avsågs i varumärkesansökan var beskrivande med avseende på de ifrågavarande varornas användning.

- 5 Den 19 september 2001 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 6 Fjärde överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 13 februari 2003 (ärende R 839/200-4) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) med motiveringen att det sökta varumärket, i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, var beskrivande med avseende på de ifrågavarande varornas användning och på den målgrupp de var avsedda för.

Parternas yrkanden

- 7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall:
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och
 - besluta om återförvisning av ärendet till granskaren.
- 8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall:
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

- 9 Överklagandenämnden har enligt sökanden åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 genom att bedöma att det sökta varumärket beskriver avsedda varors användning, eller annorlunda uttryckt att det beskriver en egenskap hos dessa, nämligen att de är avsedda att användas i en barnkammare eller ett daghem (nursery room).
- 10 Av en enkel analys av orden i det sökta varumärket, nursery och room, framgår vid en helhetsbedömning att detta varumärke inte innehåller någon direkt hänvisning till varorna i fråga, inte anger användningen för de avsedda varorna och inte heller anger att de nödvändigtvis skulle användas i en barnkammare eller ett daghem (nursery room). Termen nurseryroom har ingen entydig betydelse. Genom termen antyds på sin höjd att dessa varor passar för små barn. Det är tydligt att termen är suggestiv och inte beskrivande. Det sökta varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på varornas art.
- 11 Sökanden anser att överklagandenämnden inte tillräckligt har beaktat de frågor som sökanden ställt.
- 12 Harmoniseringsbyrån har hävdats att sökanden genom den invändning som anges i föregående punkt inskränkt sig till att ifrågasätta överklagandenämndens bedömning av grunderna för överklagandet inför nämnden. För det fall förstainstansrätten där skulle finna en grund avseende åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94, anser harmoniseringsbyrån att det ifrågasatta beslutet är korrekt motiverat.

- 13 Harmoniseringsbyrån har ansett att sökanden har misstagit sig när hon angett två olika skäl i det ifrågasatta beslutet som gör det befogat att tillämpa artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 14 Harmoniseringsbyrån har anfört att de ord som kännetecknet NURSERYROOM utgörs av möjliggör för den relevanta målgruppen att utan eftertanke uppfatta hur dessa varor är avsedda att användas. Sammansättningen av dessa ord används ofta för att otvetydigt beskriva ett plagg som är avsett för barn. Det är obestridligt att vissa av varorna i fråga är särskilt avsedda för spädbarn eller små barn och att sökanden med avseende på övriga varor inte har uteslutit denna användning. Enligt harmoniseringsbyrån är termen nurseryroom varken fritt utformad eller nyskapande. Den är konstruerad enligt normala grammatiska regler och en enkel ordkombination räcker inte för att frånta termen dess beskrivande karaktär. Harmoniseringsbyrån anser att den underförstådda angivelsen av slutkonsumenterna av varorna i fråga, nämligen spädbarn och små barn, är en huvudsaklig egenskap hos dessa varor. Denna bedömning förklarar varför dessa varor, trots sina olikheter, skall säljas på samma ställe. Följaktligen får termen nurseryroom en avgörande betydelse vid köpet. Under förhandlingen har harmoniseringsbyrån angett att avslaget på ansökan om registrering av varumärket var än mer befogat, med hänsyn till att domstolen i dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 102, fastställde att det är av liten betydelse om de egenskaper som beskrivs genom varumärket är grundläggande i kommersiellt hänseende.
- 15 Harmoniseringsbyrån anser att sökandens andra yrkande inte kan tas upp till prövning, eftersom det inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån.

Förstainstansrättens bedömning

- 16 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får "varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art,

kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

- 17 Frågan huruvida varumärket har en beskrivande karaktär skall dels bedömas med avseende på de varor eller tjänster för vilka registrering söks, dels med avseende på den relevanta målgruppens uppfattning.
- 18 I föreliggande fall har överklagandenämnden inte uttryckligen definierat den relevanta målgruppen i det ifrågasatta beslutet. Det sökta varumärket består emellertid av engelska ord som överklagandenämnden undersökt på detta språk. Med hänsyn till att sökanden i detta hänseende inte krävt något annat, konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden underförstått men med säkerhet har ansett att den relevanta målgruppen utgörs av den genomsnittliga engelskspråkiga konsumenten.
- 19 Enligt domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-2447), skall registrering av ett ordmärke vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (punkt 32).
- 20 Förstainstansrätten skall därför bedöma om det för den relevanta målgruppen föreligger ett direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande ordmärket och de varor det avser (se senast förstainstansrättens dom av den 20 juli 2004 i mål T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyrån (LIMO), REG 2004, s. I-2957, punkt 30 och där anförd rättspraxis).

- 21 Det har inte bestridits att termerna nursery room avser ett ställe som är avsett för spädbarn och små barn. Förstainstansrätten konstaterar därutöver att kännetecknet i fråga, genom att förena två ord i en enligt engelsk grammatik korrekt följd, inte skapar ett intryck som är tillräckligt avlägset från intrycket av en enkel sammansättning av ord för att betydelsen eller omfattningen av det skall ändras (se analogt domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 98 och 99).
- 22 Bland de varor som avses avser vissa endast spädbarn eller små barn. Detta gäller blöjväskor, halvkängor, babykläder, babyutstyrslar och plyschleksaker. Beträffande övriga varor, det vill säga böcker, pappersvaror, kort, tallrikar, koppar, hattar, skor och mobiler, innefattar varje varukategori dem som med anledning av sin form, storlek eller utseende är särskilt avsedda för spädbarn eller små barn.
- 23 Av ifrågavarande känneteckens omedelbara betydelse framgår visserligen var denna personkategori kan finnas. Denna betydelse skall likväl undersökas i samband med de varor som avses i varumärkesansökan (se punkt 17 ovan). I detta sammanhang är ordkännetecknet i fråga mycket väl anpassat till att avse varor som kan användas i ett nursery och därmed till spädbarn eller små barn. Eftersom alla ifrågavarande varor uteslutande eller potentiellt kan vara avsedda för dessa användare, sätter den relevanta målgruppen utan ansträngning, omedelbart och konkret, kännetecknet i samband med varorna i fråga. Den av sökanden åberopade omständigheten att de avsedda varorna uppenbarligen kan användas utanför ett nursery påverkar inte denna slutsats, eftersom denna möjlighet inte utgör något hinder för genomsnittskonsumentens förståelse av de ifrågavarande varornas avsedda användning.
- 24 Förstainstansrätten konstaterar vidare att sökandens argument, att överklagandenumnden "inte i tillräcklig mån har beaktat de frågor som sökanden har ställt" och att det finns två olika skäl i det ifrågasatta beslutet, inte har särskilt stöd vare sig

rättsligt eller faktiskt. De kan därför inte anses vara självständiga invändningar och de kan därmed inte medföra någon ändring av denna slutsats.

- 25 Av vad anförts följer att överklagandenämnden med fog funnit att kännetecknet i fråga är beskrivande med avseende på varornas avsedda användning och i vidare bemärkelse kategorin av slutanvändare, nämligen spädbarn och små barn (punkt 10 i det ifrågasatta beslutet).
- 26 Följaktligen kan talan inte bifallas på sökandens enda grund att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 27 Därmed skall även sökandens yrkande att ärendet skall återförvisas till granskaren ogillas.
- 28 Följaktligen skall talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 29 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler 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.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**

- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 november 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande