

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 31 mars 2004 *

I mål T-216/02,

Fieldturf Inc., Montréal (Kanada), företrätt av advokaten P. Baronikians,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan beträffande det beslut som fattats av första överklagandekammaren vid harmoniseringsbyrån den 15 maj 2002 (ärende R 462/2001-1) angående registreringen av ordmärket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS såsom gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: H. Jung,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 17 december 2003,

följande

Dom

Bakgrund

- 1 Sökanden ingav den 19 juni 2000 en ansökan om registrering av ett 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 ordmärke för vilket registrering sökts är LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 27 och 37 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och beskrivs, för var och en av dessa klasser, på följande sätt:

— Klass 27: ”Syntetiska ytbeläggningar som består av band av syntetiska fibrer som står upprätt på ett förstärkningsmaterial samt delvis är överdragna med ett fyllmaterial som består av blandad sand och fjädrande partiklar för spel av fotboll, amerikansk fotboll, lacrosse, landhockey, golf och andra idrottsaktiviteter.”

— Klass 37: ”Installation av syntetiska ytbeläggningar som består av band av syntetiska fibrer som står upprätt på ett förstärkningsmaterial samt delvis är överdragna med ett fyllmaterial som består av blandad sand och fjädrande partiklar för spel av fotboll, amerikansk fotboll, lacrosse, landhockey, golf och andra atletiska aktiviteter.”

4 Granskaren avslog genom beslut av den 13 mars 2001, med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, ansökan om registrering av det sökta varumärket för alla angivna varor och tjänster. Enligt granskaren består det sökta varumärket endast

av en enkel slogan som saknar särskiljningsförmåga avseende de angivna varorna och tjänsterna. Det sökta varumärkets ordalydelse kan av målgruppen utan svårighet uppfattas som en direkt och omedelbar hänvisning till en eftersträvansvärd egenskap hos syntetiska ytbeläggningar. Den retoriska prägeln, den emfatiska tonen och den symmetriska utformningen som har anförts är inte tillräckliga för att anse att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga. Att detta varumärke har registrerats i Förenta staterna utgör inte ett godtagbart skäl för att anse att detta varumärke har särskiljningsförmåga.

- 5 Sökanden överklagade granskarens beslut inom harmoniseringsbyrån den 3 maj 2001 i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. Den 12 juli 2001 ingavs en inlägga med angivande av grunderna för överklagandet. Eftersom granskaren inte ändrade sitt beslut i enlighet med överklagandet, överlämnades överklagandet den 20 juli 2001 till första överklagandenämnden i enlighet med artikel 60.2 i förordning nr 40/94.
- 6 Genom beslut av den 15 maj 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 17 maj 2002, avslog första överklagandenämnden överklagandet.
- 7 Enligt överklagandenämnden innebär det sökta varumärket att målgruppen klart och direkt får information om att sökandens syntetiska ytbeläggningar har egenskaper som är mycket lika gräsets egenskaper och att sökanden installerar syntetiska ytbeläggningar med sådana egenskaper. Målgruppen kan inte särskilja sökandens varor och tjänster från dem som de konkurrenter tillhandahåller som på ett enkelt sätt önskar meddela att deras syntetiska ytbeläggningar liknar gräs. Att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga bekräftas av resultatet av en sökning på Internet, av vilken det framgår att det är allmänt förekommande att andra som tillhandahåller liknande varor använder uttryck såsom "looks like

grass”, ”feels like grass” och ”plays like grass”, antingen som enskilda uttryck eller i kombinationer som liknar eller är identiska med det sökta varumärket. Slutligen vad beträffar de slogan som har registrerats som varumärken vid harmoniseringsbyrån, har överklagandenämnden anfört att det inte har fastställts något särskilt tillvägagångssätt vid bedömningen av slogan, då varje enskilt fall skall bedömas för sig i förhållande till de angivna varorna och tjänsterna.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 8 Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 juli 2002, väckt förevarande talan.
- 9 Förstainstansrätten (fjärde avdelningen) har beslutat att inleda det muntliga förfarandet på grundval av referentens rapport.
- 10 Harmoniseringsbyrån inställde sig inte vid förhandlingen den 17 december 2003, eftersom den hade informerats om att sökanden inte skulle infinna sig vid denna förhandling. Förstainstansrätten noterade parternas frånvaro i förhandlingsprotokollet.
- 11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

- anmoda harmoniseringsbyrån att registrera det sökta varumärket för samtliga varor och tjänster som angivits i registreringsansökan, och

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- avvisa talan i den del som den avser ett föreläggande att registrera det sökta varumärket,

- ogilla talan i övrigt, och

- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Huruvida talan om att ett föreläggande skall utfärdas kan upptas till sakprövning

Parternas argument

- 13 Sökanden har begärt att harmoniseringsbyrån skall föreläggas att registrera det sökta varumärket för samtliga varor och tjänster som anges i registreringsansökan.

- 14 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det inte ankommer på förstainstansrätten att utfärda ett sådant föreläggande.

Förstainstansrättens bedömning

- 15 Enligt fast rättspraxis skall harmoniseringsbyrån, inom ramen för en talan som väckts vid en gemenskapsdomstol mot ett beslut som fattats av en överklagandenumnd vid harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 63.6 i förordning nr 40/94, vidta de åtgärder som krävs för att följa nämnda domstols dom. Det ankommer följaktligen inte på förstainstansrätten att ge harmoniseringsbyrån ett föreläggande (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19).
- 16 Talan kan således inte prövas i den del som sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att registrera det sökta varumärket.

Prövning i sak

- 17 Sökanden har anfört två grunder avseende åsidosättande dels av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dels av artikel 73 i samma förordning.

Den första grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 18 Sökanden har gjort gällande att det sökta varumärket har den särskiljningsförmåga som krävs för att registreras och har tillagt att detta varumärke åtminstone vad avser de tjänster som avses i registreringsansökan inte är deskriptivt.
- 19 Det sökta varumärket har en ovanlig grammatisk och rytmisk struktur. Upprepningen av orden "like grass" innebär att varumärket uppfattas som poetiskt och ges en retorisk prägel, och genom den symmetriska utformningen i tre delar skapas ett enfatiskt intryck. Detta möjliggör för konsumenten att känna igen och komma ihåg nämnda varumärke som en upplysning om sökandens varors och tjänsters ursprung. Det sökta varumärket har inslag av fantasi och en visuell karaktär, på grund av den regelbundna upprepningen av en och samma sekvens bestående av ett enstavigt verb, av "like", av "grass" och av "...". Betydelsen av det sökta varumärket är vag och mångfaldig, mot bakgrund av att verben "look", "feel" och "play" kan uppfattas som såväl transitiva som intransitiva. I synnerhet "plays like grass" är en ovanlig kombination och suggererar följande ovanliga innebörd: något leker/spelar/spelar på samma sätt som gräset leker/spelar/spelar.
- ?
- 20 Dessutom strider det omtvistade beslutet mot förstainstansrättens dom av den 11 december 2001 i mål T-138/00, Erpo Möbelwerk mot harmoniseringsbyrån (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (REG 2001, s. II-3739). I denna dom fastslog förstainstansrätten att ett avslag på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 endast är motiverat om det har visats att den ifrågavarande ordkombinationen är allmänt förekommande i handeln och, särskilt, i reklam-

sammanhang avseende de angivna varorna och tjänsterna. I detta hänseende är den reklam som överklagandenämnden har angivit i en fotnot till punkt 12 i det omtvistade beslutet irrelevant, eftersom den endast avser den amerikanska marknaden. Ett av dessa reklammeddelanden följer för övrigt av en tillåten användning av det amerikanska varumärket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS som sökanden innehar.

- 21 Harmoniseringsbyrån har vidhållit att överklagandenämnden hade fog för att anse att det sökta varumärket inte har särskiljningsförmåga beträffande de angivna varorna och tjänsterna i förhållande till målgruppen.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger registreringshinder för "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga".
- 23 De kännetecken saknar särskiljningsförmåga, i den mening som avses i nämnda bestämmelse, som inte fyller ett varumärkes huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26, 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 19, av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 18, och av den 30 april 2003 i de förenade målen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyrån (Varumärke i form av en brun cigarr och varumärke i form av en guld tacka), REG 2003, s. II-1847, punkt 29).

- 24 I artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avses bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt (domarna i de ovannämnda målen Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 19, och Varumärke i form av en brun cigarr och varumärke i form av en guldtacka, punkterna 44 och 45).
- 25 Registrering av ett varumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogan, som upplysningar om kvaliteten eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, är inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning. Ett kännetecken som fyller andra funktioner än den funktion som varumärket fyller har emellertid endast särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de angivna varorna eller tjänsterna, så att målgruppen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (domen i det ovannämnda målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkterna 19 och 20).
- 26 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall således endast bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering söks, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar varumärket (domarna i de ovannämnda målen LITE, punkt 27, Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 20 och Varumärke i form av en brun cigarr och varumärke i form av en guldtacka, punkt 30).
- 27 De varor och tjänster för vilka registrering söks består av syntetiska gräsmattor och installationen av denna vara.

- 28 Det skall vad beträffar den målgruppen beaktas att det inte endast rör sig om idrottsklubbar, idrottsförbund och dem som anordnar idrottsevenemang, mer allmänt om skäligen informerade och eftertänksamma slutkonsumenter som kan behöva sökandens varor och tjänster för personligt bruk. Eftersom det sökta varumärket består av ord som tillhör det engelska språket, består målgruppen dessutom av engelskspråkiga personer (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 21).
- 29 Vad beträffar det sökta varumärket, har sökanden framför allt gjort gällande att varumärket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, med beaktande av dess påstått ovanliga grammatiska och rytmiska struktur, har den särskiljningsförmåga som krävs för att registreras. Sökanden har anfört att detta varumärke har en symmetrisk utformning och att det skall anses ha en poetisk karaktär, en rytm och en retorisk prägel.
- 30 Beträffande de varor som anges i registreringsansökan kan överklagandenämndens bedömning enligt vilken det sökta varumärket inte i sig har särskiljningsförmåga inte ifrågasättas. Harmoniseringsbyrån har med rätta anfört att det sökta varumärket endast består av en banal följd av tre otvetydiga påståenden avseende varornas egenskaper. Till skillnad från vad sökanden har påstått suggererar uttrycket "plays like grass" ingalunda den ovanliga betydelsen "något som leker/spelar på samma sätt som gräset leker/spelar". Varumärket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS suggererar i stället direkt följande klara betydelse: "Ser ut som gräs... Ger samma känsla som gräs... Är lika lämplig för lek/spel som gräs". Detta varumärke innebär således att målgruppen upplyses om att de varor som avses i registreringsansökan (syntetisk gräsmatta) har egenskaper som liknar gräsets egenskaper.

- 31 Förstainstansrätten anser dessutom, i likhet med harmoniseringsbyrån, att det sökta varumärket varken har någon retorisk prägel, är av poetisk karaktär eller har någon rytm som kan föranleda att det kan anses ha särskiljningsförmåga. Vid antagandet att detta varumärke har nämnda egenskaper, är de under alla omständigheter mycket vaga och medför inte att målgruppen uppfattar det som något annat än en formulering i reklamsyfte som allmänt sett är tillämplig på syntetiska gräsmattor, och som således inte kan ange nämnda varors ursprung.
- 32 Vad beträffar de tjänster som anges i registreringsansökan, har överklagandenämnden och harmoniseringsbyrån fört samma resonemang som beträffande varorna. I punkt 11 i det omtvistade beslutet har överklagandenämnden således, efter att ha fastslagit att det genom det sökta varumärket tydligt avses att upplysa konsumenterna om att de varor som anges i registreringsansökan har egenskaper som liknar det naturliga grässets egenskaper, tillagt att "[detta varumärke] innebär även att konsumenterna upplyses om att sökanden installerar (tjänster i klass 37) syntetisk gräsmatta med dessa egenskaper".
- 33 Det kan inte uteslutas att det sökta varumärket kan ha särskiljningsförmåga vad avser tjänster för installation av syntetisk gräsmatta. Sökanden har dock ansökt om registrering av detta varumärke vad avser såväl syntetisk gräsmatta som installationen av denna vara, utan åtskillnad, och ansökan har inte heller begränsats till att avse endast tjänsterna för det fall att ansökan avslås beträffande varorna. Denna situation är jämförbar med de situationer där registreringsansökan avser en hel klass i Niceöverenskommelsen, utan att varumärkesinnehavaren har begränsat ansökan (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 46, av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 40, och av den 26 november 2003 i mål T-222/02, HERON Robotunits mot harmoniseringsbyrån (ROBOTUNITS), REG 2003, s. II-4995, punkt 46). Denna situation följer även och framför allt av att de varor och tjänster som anges i sökandens registreringsansökan hör samman och är oskiljaktiga, eftersom föremålet för dessa tjänster endast är installationen av dessa varor (se,

för ett exempel där det har beaktats att det finns ett samband mellan varor och tjänster, domen i det ovannämnda målet TELE AID, punkt 35). Överklagandekommittén har på ett korrekt sätt gjort en gemensam bedömning avseende de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, genom att fastställa att det sökta varumärket varken i förhållande till de ena eller till de andra kan uppfattas som en upplysning om ursprunget, utan endast som en reklamslogan som upplyser konsumenten om att den gräsmatta som saluförs och installeras av sökanden har egenskaper som liknar en naturlig gräsmattas egenskaper.

34 Sökanden har påstått att det omtvistade beslutet strider mot domen i det ovannämnda målet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, genom att det inte har visats att det sökta varumärket är allmänt förekommande. Härvid skall erinras om att enligt den rättspraxis som meddelats efter denna dom avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte endast de varumärken som är allmänt förekommande, i handeln, för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna, utan även dem som skulle kunna bli allmänt förekommande i detta avseende (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 19, och där angiven rättspraxis). Samtidigt som överklagandekommittén har fastslagit att det sökta varumärket innebär att konsumenterna i vanliga ordalag upplyses om de fördelar och egenskaper som de angivna varorna och tjänsterna har, har den i punkt 11 i det omtvistade beslutet emellertid styrkt att detta varumärke skulle kunna bli allmänt förekommande i handeln, för att presentera dessa varor och tjänster.

35 Av det ovanstående följer att det sökta varumärket inte omedelbart kan uppfattas som en upplysning om de avsedda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, utan som en enkel reklamslogan (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkterna 20 och 28).

36 Under dessa omständigheter kan talan inte bifallas på denna grund.

Den andra grunden, avseende åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 37 Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94, eftersom sökanden inte givits möjlighet att yttra sig över resultatet av en sökning på Internet som överklagandenämnden gjort och som angivits av densamma i en fotnot till punkt 12 i det omtvistade beslutet.
- 38 Harmoniseringsbyrån har bestridit att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

- 39 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.
- 40 Det har inte bestridits att den sökning på Internet som omnämns i det omtvistade beslutet inte har meddelats sökanden.

- 41 Denna omständighet innebär emellertid inte att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras. Överklagandenämnden har nämligen i >det omtvistade beslutet dragit slutsatsen att det sökta varumärket i sig saknar särskiljningsförmåga oberoende av denna hänvisning till en sökning på Internet. Sökanden kände för övrigt till detta resonemang, eftersom granskaren förde samma resonemang. Den omtvistade hänvisningen till sökningen på Internet har endast gjorts i syfte att bekräfta att denna slutsats är riktig.
- 42 Under dessa omständigheter kan talan inte bifallas på den grunden att artikel 73 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 43 Av det ovanstående följer att förevarande talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

- 44 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande härom bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 31 mars 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande