

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 12 januari 2005 *

I de förenade målen T-367/02–T-369/02,

Wieland-Werke AG, Ulm (Tyskland), företrätt av advokaterna S. Gruber och F. Graf von Stosch,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av T.L. Eichenberg och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av de tre beslut som fattades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 25 september 2002 (ärendena R 338/2001-1, R 337/2001-1 och R 335/2001-1), beträffande ansökningarna om registrering som gemenskapsvarumärken av ordmärkena SnTEM, SnPUR och SnMIX,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

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

med beaktande av de ansökningar som ingavs till förstainstansrättens kansli den 9 december 2002,

med beaktande av beslutet att i enlighet med artikel 50 i förstainstansrättens rättegångsregler förena målen vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 28 april 2003,

och efter att förhandling hållits den 17 juni 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav den 14 december 1999 tre ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) 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.

- 2 Registreringsansökningarna avsåg ordkännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX.
- 3 De varor som ovan nämnda registreringsansökningar avsåg omfattas av klass 6 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

”Halvfabrikat av metall i form av plåtar, band, remsor, trådar, rör, profiler, stänger eller dylikt, speciellt av ickejärnmetaller såsom koppar eller en kopparlegering med en metallbeläggning på ena sidan eller på båda sidorna, speciellt av tenn eller en tennlegering.”

- 4 Genom skrivelser av den 10 februari 2000 underrättade granskaren sökanden om att kännetecknen i fråga inte kunde registreras med stöd av artikel 7.1 b, c och g i förordning nr 40/94. Som skäl angavs att dessa kännetecken beskrev de varor som respektive registreringsansökan avsåg, att de saknade särskiljningsförmåga och att de var ägnade att vilseleda allmänheten. Enligt granskaren utgör nämligen beståndsdelen Sn den kemiska beteckningen för tenn. Beståndsdelen TEM är den förkortning som används på det vetenskapliga och tekniska området för uttrycket ”tempered”, vilket på legeringsområdet betyder ”anlöpts”. Följaktligen betyder märket SnTEM ”tempered tin” (anlöpt tenn). Beståndsdelen PUR betyder ren, och märket SnPUR betyder således ”rent tenn”. Slutligen uppgav granskaren att beståndsdelen MIX motsvarar uttrycket blandning på tyska och att märket SnMIX följaktligen betyder ”tennlegering”. Granskaren konstaterade även att vart och ett av de märken som registreringsansökningarna avsåg var ägnat att vilseleda allmänheten, eftersom de varor som ansökningarna avsåg inte överensstämde med dessa uppgifter.

- 5 I en skrivelse av den 3 april 2000 inkom sökanden med yttrande över granskarens invändningar. Sökanden begränsade dessutom förteckningen över de varor som varumärkesansökningarna avsåg genom att ta bort det andra ”speciellt” som föregick delen ”av tenn eller en tennlegering”. Förteckningen över varorna fick således följande lydelse:

”Halvfabrikat av metall i form av plåtar, band, remsor, trådar, rör, profiler, stänger eller dylikt, speciellt av ickejärnmetaller såsom koppar eller en kopparlegering med en metallbeläggning på ena sidan eller på båda sidorna av tenn eller en tennlegering.”

- 6 Genom tre beslut av den 7 och den 8 februari 2001 avslag granskaren registreringsansökningarna med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.
- 7 Den 4 april 2001 ingav sökanden tre överklaganden till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 8 Första överklagandenämnden avslag överklagandena genom beslut av den 25 september 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 och R 335/2001-1 (nedan kallade de omtvistade besluten), vilka delgavs sökanden den 10 oktober 2002. I huvudsak ansåg första överklagandenämnden att de märken som ansökningarna avsåg anger att det är fråga om anlöpt tenn, rent tenn respektive en tennlegering, eftersom fackmän känner till innebörden av den kemiska beteckningen Sn och innebörden av förkortningarna TEM, PUR och MIX. Överklagandenämnden ansåg därför att märkena i fråga beskriver de varor som avsågs i registreringsansökningarna och att de saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara de omtvistade besluten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Sökanden har åberopat två grunder till stöd för talan. Den första avser att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts, och den andra avser att artikel 7.1 b i samma förordning har åsidosatts.

- 12 Förstainstansrätten skall först pröva den första grunden.

- 13 Sökanden har bestritt att kännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX enbart beskriver de varor som registreringsansökningarna avsåg och har gjort gällande att dessa kännetecken varken direkt eller faktiskt anger de aktuella varornas kvalitet eller andra egenskaper hos varorna för berörda kretsar.

- 14 Harmoniseringsbyrån har anfört att det var med rätta som överklagandenämnden, i de omtvistade besluten, ansåg att märkena i fråga inte fick registreras.

- 15 Förstainstansrätten erinrar om att i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 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. Vidare 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".

- 16 Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 hindrar att de kännetecken eller upplysningar som artikeln avser förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Denna bestämmelse har således en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken eller upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 31).

- 17 Ett varumärkes beskrivande karaktär skall bedömas i förhållande dels till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (förstainstansrättens domar av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 25, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 25), dels till hur målgruppen, som utgörs av dem som konsumerar dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 29).
- 18 I förevarande mål skall det först påpekas att de varor som registreringsansökningarna avsåg utgörs av halvfabrikat av metall — speciellt av ickejärnmetaller — i form av plåtar, band, remsor, trådar, rör, profiler, stänger eller dylikt, med en metallbeläggning på ena sidan eller på båda sidorna av tenn eller en tennlegering.
- 19 Med hänsyn till de aktuella varornas art består målgruppen av fackmän inom metallindustrin.
- 20 Eftersom dessa fackmän känner till de vetenskapliga uttryck och förkortningar som är vanligt förekommande inom branschen, oavsett uttryckens eller förkortningarnas språkliga ursprung, skall målgruppen anses bestå av fackmän inom metallindustrin i olika länder inom Europeiska unionen.
- 21 Det skall således vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, med hänsyn till innebörden av ordkännetecknen i fråga, prövas huruvida det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan dessa kännetecken och de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökningarna avsåg (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 28).

- 22 Vad beträffar innebörden av de varumärken som registreringsansökningarna avsåg skall det påpekas att vart och ett av ordkännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX är sammansatt av två skilda beståndsdelar, nämligen Sn och TEM, PUR respektive MIX.
- 23 För det första är det ostridigt att beståndsdelan Sn, vilken är gemensam för de tre ordkännetecknen i fråga, är den kemiska beteckningen för tenn. Samtliga varor som omfattas av sökandens ansökningar är täckta med en "metallbeläggning på ena sidan eller på båda sidorna av tenn eller en tennlegering". Samtliga varor som omfattas av sökandens ansökningar innehåller således tenn, och beståndsdelan Sn beskriver följaktligen en egenskap hos varorna.
- 24 För det andra skall förstainstansrätten undersöka innebörden av den andra beståndsdelan i de tre kännetecken som registreringsansökningarna avsåg.
- 25 Beståndsdelan TEM hänvisar — vilket parterna inte har bestritt — till det engelska verbet "temper" (anlöpa), vilket refererar till värmebehandlingen, vilken utgör en egenskap hos varorna i fråga. Sökandens argument att uttrycket "temper" inte anger materiella kvaliteter hos en vara utan en tillverkningsmetod saknar relevans. Uppgift om en varas tillverkningsmetod utgör nämligen även en egenskap hos varan.
- 26 Beståndsdelan TEM skall följaktligen anses beskriva en egenskap hos de varor som omfattas av ansökan.
- 27 Vidare skall även beståndsdelan PUR anses beskriva en egenskap hos de varor som omfattas av ansökan, nämligen varornas "renhet".

- 28 Beståndsdelen MIX hänvisar till en blandning, vilket sökanden inte har bestritt.
- 29 Denna beståndsdel beskriver således en egenskap hos de varor som omfattas av ansökan, eftersom den anger att varorna eller en del av dessa består av en legering av olika metaller.
- 30 För det tredje skall förstainstansrätten undersöka innebörden av vart och ett av de aktuella kännetecknen sett som en helhet.
- 31 För att ett varumärke som består av en nybildning eller ett ord som är en sammansättning av delar skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste dessutom konstateras att nybildningen eller ordet i sig har beskrivande karaktär (se analogt domstolens domar av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 37, och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 96).
- 32 Ett varumärke som utgörs av en nybildning eller ett ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster som registreringsansökan avser beskriver i sig nämnda egenskaper hos dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, om det inte finns en märkbar skillnad mellan nybildningen eller ordet och enbart en summering av de delar som nybildningen eller ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen eller ordet, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen eller ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar (se analogt domarna i de ovannämnda målen Campina Melkunie, punkt 43, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 104).

- 33 Vad beträffar kännetecknen SnTEM och SnPUR framgår det i förevarande fall av de bilagor som bifogades harmoniseringsbyråns svar, vilka inte har bestritts av sökanden, att det i fråga om de i målet aktuella metallvarorna är mycket vanligt att låta beteckningen på materialet åtföljas av ett förklarande tillägg när man nämmer den exakta kvaliteten på de material som använts i varorna. I motsats till vad sökanden har gjort gällande kan kännetecknen SnTEM och SnPUR följaktligen inte anses utgöra lexikaliska nybildningar. Vidare placeras ofta adjektivet ren efter det substantiv till vilket det hänvisar för att framhäva dess renhet, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har påpekat.
- 34 Med hänsyn till arten av de varor som registreringsansökan avser kommer målgruppen att omedelbart uppfatta ordkännetecknet SnPUR som att det avser varor som består av rent tenn.
- 35 Vad gäller ordkännetecknet SnTEM kommer målgruppen, det vill säga fackmän inom metallindustrin, att, med hänsyn till arten av de varor som registreringsansökan avsåg, uppfatta det så att varorna i fråga består av anlöpt tenn. Sökanden har i det avseendet själv medgett att "kännetecknet på sin höjd kan anses utgöra en vag hänvisning till värmebehandling av tenn ('anlöpt tenn')", men sökanden anser att kännetecknet inte direkt kan uppfattas så, innan den kemiska beteckningen Sn översatts till tenn. Förstainstansrätten konstaterar att fackmän omedelbart kan förstå att Sn betyder tenn, med hänsyn till de varor som är i fråga. Som framgår av de webbplatser på Internet som harmoniseringsbyrån har hänvisat till i sitt svar, utan att motsägas på den punkten av sökanden, är nämligen användningen av de kemiska beteckningarna vanligt förekommande inom branschen i fråga.
- 36 Vad beträffar ordkännetecknet SnMIX kommer målgruppen att, med hänsyn till arten av de varor som registreringsansökan avsåg, omedelbart uppfatta det som en beteckning på varor som består av en tennlegering. Sökanden kan inte med framgång göra gällande att sambandet mellan kännetecknet SnMIX och de varor som omfattas av ansökan är alltför vagt eller osäkert för att kännetecknet i fråga skall kunna anses utgöra en beskrivning av de aktuella varorna. Enbart en uppgift om att

det är fråga om en tennlegering räcker nämligen för att särskilja varorna i fråga, utan att det krävs kännedom om vilken metall eller annat material som har blandats med tennet. Även sökandens argument att uttrycket "blandning av tenn" kan syfta på tillverkningsmetoden saknar relevans, eftersom tillverkningsmetoden hör till en varas egenskaper.

37 Följaktligen skall det anses att ordkännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX i sig beskriver de aktuella varornas egenskaper, eftersom det inte finns en märkbar skillnad mellan dessa kännetecken och enbart en summering av de delar som kännetecknen består av. Sammansättningarna SnTEM, SnPUR och SnMIX har nämligen inte någon ovanlig karaktär i förhållande till nämnda varor (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 41).

38 Beträffande kännetecknet SnTEM konstaterade överklagandenämnden, i punkt 23 i det omtvistade beslutet i mål T-367/02, att fackmän känner till innebörden av förkortningen Sn, att TEM är en vanlig förkortning i det engelska språket, även om sammansättningen av de två beståndsdelarna i SnTEM inte kan beläggas i lexikaliskt hänseende. Enligt punkt 24 i samma beslut anser inte fackmän att ordkännetecknet SnTEM utgör en "nybildning som strider mot grammatiska regler" utan snarare en förkortning som klart anger att det är fråga om "tempered tin" (anlöpt tenn). I punkt 25 i nämnda beslut drog följaktligen överklagandenämnden slutsatsen att det varumärke som registreringsansökan avsåg enbart beskrev varorna i fråga. Ett motsvarande resonemang förs i punkterna 24–26 i det omtvistade beslutet i mål T-368/02 och i punkterna 24–26 i det omtvistade beslutet i mål T-369/02.

39 I de omtvistade besluten ansåg således överklagandenämnden i huvudsak att kännetecknen i fråga inte var ovanliga. I motsats till vad sökanden har gjort gällande åsidosatte överklagandenämnden följaktligen inte de principer som uppställdes i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), beträffande ordmärket BABY-DRY. I förevarande mål är det nämligen utrett att de varumärken som registreringsansökningarna avsåg inte utgör lexikaliska nybildningar.

- 40 Vad slutligen beträffar sökandens argument att uttrycken SnTEM, SnPUR och SnMIX inte används för att beteckna mellanprodukterna i sig, en väsentlig egenskap hos dessa eller den kvalitet som erhålls till följd av den behandling som de genomgår, räcker det att påpeka att det inte krävs att de kännetecken eller upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och som varumärket består av faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor som dem som ansökan avser eller dessa varors egenskaper. Det är tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål (se analogt domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 38), vilket framgår med tillräcklig tydlighet av de handlingar som harmoniseringsbyrån har ingett till förstainstansrätten och som sökanden inte har bestritt. Sökanden kan inte heller med framgång åberopa förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. II-417), vilken upphävdes genom domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, eftersom det räcker att åtminstone en av kännetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32, och analogt domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 38).
- 41 Förstainstansrätten kan inte godta sökandens argument att det finns andra uttryck för att beteckna samma egenskaper hos dess varor. Det saknar betydelse att det finns synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjänsterna i registreringsansökan. Även om det i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 föreskrivs att varumärket "endast" skall bestå av kännetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna för att det skall omfattas av det föreskrivna registreringshindret, uppställs det däremot inte något krav på att dessa kännetecken eller upplysningar skall vara det enda sättet att visa nämnda egenskaper (se analogt domarna i de ovannämnda målen Campina Melkunie, punkt 42, och Koninklijke KPN Nederland, punkterna 57 och 101).
- 42 Av det ovan anförda följer att ordkännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX från målgruppens synpunkt kan användas, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, för att beteckna väsentliga egenskaper hos de varor som omfattas av de kategorier som avses i registreringsansökningarna.

- 43 Följaktligen åsidosatte inte överklagandenämnden artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, när den fann att ordkännetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX inte kunde registreras som gemenskapsvarumärken.
- 44 Talan kan således inte bifallas på sökandens första grund. Det är i det avseendet inte nödvändigt att höra det vittne som sökanden har åberopat.
- 45 Vad beträffar den andra grunden framgår det av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren föreligger för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29; 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 30, och av den 27 november 2003 i mål T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyrån (Quick), REG 2003, s. II-5071, punkt 37).
- 46 För övrigt följer det av rättspraxis att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen (se analogt domarna i de ovannämnda målen Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).
- 47 Mot denna bakgrund kan talan inte heller bifallas på sökandens andra grund, vilken avser att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.
- 48 Följaktligen skall talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 49 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 (fjärde avdelningen)

följande dom:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 januari 2005.

H. Jung

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande