TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 16 december 2010 *

I mål T-281/09,

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Frechen (Tyskland), företrätt av advokaten J. Albrecht,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 8 maj 2009 (ärende R 1429/2008-4) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet CHROMA som gemenskapsvarumärke,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt, vid tidpunkten för överläggningen i målet, av ordföranden S. Papasavvas samt domarna V. Vadapalas (referent) och K. O'Higgins,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 juli 2009,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 oktober 2009,

med beaktande av repliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 december 2009,

med beaktande av att parterna inte inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inkommit med någon begäran om att förhandling ska äga rum, och med beaktande av att tribunalen på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler beslutat att avgöra målet utan muntligt förfarande,

med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, ingav den 6 mars 2008 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 (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet CHROMA.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 11 och 19 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— Klass 11: ”Diskhoar, duschkar, dusch- och badkar, tvättställ, bidéer, urinoarer, toaletter, vattenreservoarer för toaletter, samtliga av keramik”.

— Klass 19: ”Konstruktionsmaterial (ej av metall), golvplattor/väggplattor, plattor, listverk, rör och beläggning för byggnadsändamål (ingen av metall), keramiska plattor, mosaiker och formdelar för byggnadsändamål, råmaterial för keramik”.

4 Genom beslut av den 7 augusti 2008 avslog granskaren ansökan om registrering för de aktuella varorna enligt artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009) och artikel 7.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.2 i förordning nr 207/2009).

5 Den 30 september 2008 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

6 Genom beslut av den 8 maj 2009 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet, med motiveringen att det sökta varumärket var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden ansåg att det aktuella tecknet utgjorde en translitteration med latinska bokstäver av det grekiska ordet ”χρώμα” (färg) och att det, eftersom det var fråga om en beskrivande upplysning rörande de berörda varornas egenskaper, förelåg ett absolut registreringshinder i Grekland och på Cypern. Överklagandenämnden ansåg för övrigt av samma skäl att det aktuella kännetecknet även saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Upptagande till sakprövning

9 Harmoniseringsbyrån har i sin svarsinlaga i första hand åberopat att talan ska avvisas enligt bestämmelserna i artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler.

10 Sökanden har i sin replik bestritt denna argumentation med hänvisning till att den i sin ansökan framfört detaljerade argument till stöd för de anförda grunderna som avser åsidosättande av bestämmelserna i artiklarna 37.1, 7.1 b och c samt 76.1 i förordning nr 207/2009.

11 Enligt artikel 21 i stadgan för Europeiska unionens domstol och artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler, som i enlighet med artikel 130.1 i dessa regler är tillämplig i immaterialrättsliga mål, ska en ansökan innehålla en kortfattad framställning av grunderna för densamma. Dessa uppgifter ska vara så klara och precisa att svaranden kan förbereda sitt försvar och att tribunalen kan pröva talan (se förstainstansrättens dom av den 19 november 2008 i mål T-269/06, Rautaruukki mot harmoniseringsbyrån (RAUTARUUKKI), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

12 Även om framställningen av grunderna till stöd för talan i förevarande fall är knapphändig är den tillräcklig för att förstainstansrätten ska kunna identifiera de argument som utgör den rättsliga grunden för talan och de faktiska omständigheter som åberopas till stöd för denna. Harmoniseringsbyrån har i svarsinlagan dessutom medgett att den förstod att sökanden i huvudsak gjorde gällande att artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts och att sökanden även hänvisade till artiklarna 37.1 och 76. 1 i denna förordning.

13 Det rättegångshinder som harmoniseringsbyrån har åberopat med hänvisning till artikel 44.1 c i rättegångsreglerna kan således inte godtas.

Prövning i sak

14 Sökanden har som enda grund för sin talan gjort gällande att artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Sökanden har även åberopat artiklarna 37.1 och 76.1 i denna förordning.

Parternas argument

15 Sökanden har gjort gällande att det aktuella kännetecknet inte är beskrivande och således inte omfattas av registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 eller, av samma skäl, av registreringshindret i artikel 7.1 b i denna förordning.

16 Resonemanget i det angripna beslutet bygger felaktigt på att kännetecknet CHROMA har likställts med det grekiska ordet ”χρώμα” (färg) samt på uppfattningen att det är nödvändigt att bevara möjligheten att använda ordet för de aktuella varorna.

17 Det aktuella kännetecknet kan inte likställas med det grekiska ordet ”χρώμα” (färg). Överklagandenämnden har inte visat att translitterationen med latinska bokstäver användes på samma sätt som ordet i originalspråket och borde följaktligen inte ha grundat sitt beslut på nödvändigheten av att förhindra att translitterationer av grekiska ord monopoliseras. Det skydd som följer av att kännetecknet CHROMA registreras ger för övrigt inte sökanden rätt att förbjuda en tredje man att använda det grekiska ordet ”χρώμα” (färg).

18 Det är inte heller nödvändigt att bevara möjligheten att använda ordet ”χρώμα” (färg), eftersom det är fråga om ett ord som endast beskriver en typ av egenskaper hos varor, och inte en egenskap hos en vara. Det är ovanligt att en sådan upplysning anbringas på en vara eller på dess förpackning. En konsument uppfattar inte ett sådant anbringande som en upplysning om en egenskap hos varan.

19 Detta argument stöds av att gemenskapsvarumärken som består av orden ”dimension” (omfattning, storlek eller dimension på engelska), ”brilliance” (glans, sken eller briljans på engelska) eller ”tinta” (bläck, färgmedel eller färgning på spanska) har registrerats.

20 Det framgår för övrigt av punkt 30 i det angripna beslutet att överklagandenämndens resonemang i själva verket inte avser ordet ”färg” som sådant, utan begreppen ”färgad”, ”flerfärgad” eller ”färglagd”, som kan användas för att ange att varan är färgad eller att den inte är enfärgad.

21 Överklagandenämnden har härvid underlåtit att beakta de aktuella varorna. Det är otänkbart att orden ”färg” eller ”färgad”, på något språk, anbringas på de aktuella varorna för att beskriva deras egenskaper. Då det är fråga om varor som med nödvändighet har en färg, om än bara materialets naturliga färg, saknar sådana upplysningar

som inte hänför sig till en konkret färg helt betydelse för konsumenten. Färgnyansen på de aktuella varorna anges för övrigt alltid på förpackningen.

22 Ordet ”färg”, och än mindre kännetecknet CHROMA, beskriver således inte någon som helst egenskap hos de aktuella varorna. Den grekisktalande konsumenten uppfattar inte det aktuella kännetecknet som en rent beskrivande upplysning, utan som en upplysning om ursprunget.

23 Denna faktiska omständighet stöds av att det finns nationella varumärken och gemenskapsvarumärken som utgörs av ordkännetecknen CHROMA eller CROMA, vilka sökanden hänvisar till i sin inlaga med grunderna för överklagandet till harmoniseringsbyrån.

24 Överklagandenämnden har genom att inte beakta dessa tidigare registreringar för övrigt underlåtit att uppfylla sin skyldighet, enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, att utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena.

25 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

Tribunalens bedömning

26 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 får inte ”varumärken som endast består av tecken 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" registreras. Enligt artikel 7.2 ska punkt 1 tillämpas även om detta registreringshinder endast finns i en del av unionen.

27 Det ska erinras om att förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

28 Registrering av ett ordkännetecken ska enligt den ovannämnda bestämmelsen således vägras om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna. Det är för att harmoniseringsbyrån ska kunna invända mot ett sådant hinder inte heller nödvändigt att det aktuella kännetecknet faktiskt används i beskrivande syfte, utan det räcker att det kan användas för sådana syften (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).

29 Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjänsterna som kan beskrivas är av grundläggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende. Det saknar också betydelse om det finns synonymer eller ej som kan beteckna samma egenskaper (se, analogt, domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koniklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkterna 101 och 102).

30 Det ska även erinras om att frågan huruvida ett kännetecken är beskrivande endast kan bedömas dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet,

dels i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna (se förstainstansrättens dom av den 8 juli 2008 i mål T-160/07, Lancôme mot harmoniseringsbyrån – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), REG 2008, s. II-1733, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

31 Såsom framgår av övervägandena i punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet, vilka sökanden inte har ifrågasatt, utgörs i förevarande fall de berörda varorna dels av sanitär utrustning av keramik som omfattas av klass 11, dels av konstruktionsmaterial som ej är av metall vilket omfattas av klass 19 och som kan köpas av såväl slutkonsumenter som byggentreprenörer.

32 Eftersom det framgår av punkt 19 i det angripna beslutet att överklagandenämnden endast ansåg att ett absolut registreringshinder förelåg i förhållande till det grekiska språket ska, enligt artikel 7.2 i förordning nr 207/2009, den omsättningskrets som är relevant för att bedöma detta registreringshinder anses utgöras av de berörda konsumenterna i Grekland och på Cypern.

33 Det har inte ifrågasatts att kännetecknet CHROMA utgör en translitteration med latinska bokstäver av det grekiska ordet ”χρώμα” (färg).

34 Såsom med rätta framgår av punkt 22 i det angripna beslutet ska translitterationer med latinska bokstäver av grekiska ord emellertid, bland annat med avseende på prövningen av absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, likställas med ord som skrivits med grekiska bokstäver (se, för ett liknande resonemang och analogt, förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 40).

35 Detta övervägande gäller särskilt i förevarande fall eftersom det aktuella kännetecknet utgör en exakt transkription av det grekiska ordet för ”färg”, med bokstäver från det latinska alfabetet som den berörda grekisktalande konsumenten känner till. Konsumenten kan således omedelbart och direkt förstå kännetecknets betydelse.

36 Det ska härvid påpekas att ordet för ”färg” kan användas för att beskriva en egenskap hos varor, det vill säga deras förmåga att tillverkas i olika färgnyanser (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet COLOR EDITION, punkterna 47 och 48).

37 Även om sökanden har angett att en färg är en typ eller en kategori av egenskaper, och inte ”en” egenskap, anger ordet ”färg” enligt allmän uppfattning att andra färger än svart eller vitt används eller att det finns en stor färgskala.

38 Såsom överklagandenämnden, i punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet, med rätta har påpekat är det vidare fråga om sanitär utrustning, vars klassiska färg är vit och konstruktionsmaterial som ej är av metall, vilka innefattar keramiska material för badrum. Upplysningen om att de finns tillgängliga i olika färger utgör således en egenskap som kan få betydelse för omsättningen.

39 Användningen av ordet ”färg” förmedlar på så sätt ett budskap som den berörda konsumenten omedelbart kan uppfatta och som anger att det finns ett varusortiment i olika färgnyanser, särskilt i andra färger än den klassiska vita, vad avser sanitetsutrustning av keramik och konstruktionsmaterial av keramik för badrum. Dessutom kan de

aktuella varorna efterfrågas just med anledning av färgskalan, för att passa ihop med viss inredning.

40 Eftersom denna bedömning uttryckligen är knuten till marknadsföringsvillkoren för de varor som omfattas av de aktuella klasserna 11 och 19, hade sökanden fel när den hävdade att överklagandenämnden hade underlåtit att beakta de ovannämnda varorna.

41 Det framgår av dessa överväganden att överklagandenämnden med rätta kunde bedöma att kännetecknet CHROMA, ur den berörda grekisktalande konsumentens synpunkt, kunde ange att de berörda varorna som omfattas av klasserna 11 och 19 fanns tillgängliga i olika färger, och att kännetecknet således angav en relevant egenskap vad gäller marknadsföringen av de aktuella varorna.

42 Med hänsyn till den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 28 och 29 påverkas inte detta övervägande av sökandens argument att det finns ord, såsom ”färgad” eller ”flerfärgad”, som kan överföra samma budskap eller av argumentet att det aktuella ordet faktiskt inte används för beskrivande ändamål. Det saknar dessutom betydelse om den egenskap som kan beskrivas är av grundläggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende.

43 Sökanden kan för övrigt inte med framgång åberopa registreringar av gemenskapsvarumärken som utgörs av ord som anger en dimension, en glans eller en färgton, eller gemenskapsvarumärken som består av beståndsdelarna ”chroma” och ”croma” eller av en kombination av dessa beståndsdelar och andra ordelement.

44 Eftersom överklagandenämndernas beslut om registrering av ett varumärke såsom gemenskapsvarumärke omfattas av en begränsad behörighet kan deras lagenlighet i princip inte med framgång ifrågasättas med argumentet att det föreligger annan beslutspraxis från harmoniseringsbyrån (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47).

45 För övrigt ska ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. Under dessa förhållanden kan sökanden inte med framgång hänvisa till att det sökta varumärket liknar ett annat gemenskapsvarumärke utan att åberopa de faktiska och rättsliga omständigheter som framlagts till stöd för ansökan om registrering av det andra varumärket (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovannämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkterna 48 och 49).

46 När det gäller argumentet att varumärket CROMA registrerats i Grekland ska det erinras om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling mål och regler som är specifika för detta system, eftersom denna ordning ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. De registreringar som redan gjorts i medlemsstaterna utgör således inte avgörande omständigheter, utan endast omständigheter som kan beaktas vid registreringen av ett gemenskapsvarumärke, bland annat genom att de utgör ett analysunderlag vid bedömningen av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke (se förstainstansrättens dom av den 8 juni 2005 i mål T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyrån (ROCKBASS), REG 2005, s. II-1981, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

47 Sökanden har i förevarande fall emellertid inte åberopat någon rättslig eller faktisk omständighet som ledde till att det aktuella nationella varumärket registrerades.

48 Mot bakgrund av vad som anförts ovan hade sökanden inte heller fog för att hävda att överklagandenämnden, genom att inte beakta de aktuella tidigare registreringarna, har åsidosatt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

49 Mot bakgrund av alla dessa överväganden ska det slås fast att sökanden inte har lyckats skapa något tvivel vad avser överklagandenämndens konstaterande att det aktuella kännetecknet omfattas av ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 i förordning nr 207/2009.

50 Mot denna bakgrund kan avslaget på registreringsansökan för de aktuella varorna inte anses utgöra ett åsidosättande av artikel 37.1 i förordning nr 207/2009.

51 Det saknas för övrigt anledning att pröva den anmärkning som avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Såsom framgår av artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 räcker det att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte ska kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

52 Talan ska följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 december 2010.

Underskrifter