DOMSTOLENS DOM

den 23 oktober 2003 *

I mål C-191/01 P,

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av V. Melgar och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

med stöd av

Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd av A. Dittrich och B. Muttelsee-Schön, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

och genom

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, företrätt av J.E. Collins, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister, med delgivningsadress i Luxemburg,

intervenienter i andra instans,

* Rättegångsspråk: engelska.

angående överklagande av dom meddelad den 31 januari 2001 av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (andra avdelningen) i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. II-417), i vilket det förs talan om ogiltigförklaring av denna dom, varigenom förstainstansrätten ogiltigförklarade beslut av den 16 juni 1999 av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R-216/1998-1) att ogilla Wm. Wrigley Jr. Companys överklagande av beslutet att avslå ansökan om registrering av ordet Doublemint som gemenskapsvarumärke,

i vilket den andra parten är:

Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (Amerikas förenta stater), företrätt av M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues och A. Rosas, samt domarna D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (referent), R. Schingten, F. Macken, N. Colneric och S. von Bahr,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 21 januari 2003 av: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, i egenskap av ombud, och V. Melgar samt Wm. Wrigley Jr Company, företrätt av M. Kinkeldey,

och efter att den 10 april 2003 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 7 april 2001, med stöd av artikel 49 i EG-stadgan för domstolen överklagat förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. II-417) (nedan kallad den överklagade domen), varigenom förstainstansrätten ogiltigförklarade beslut av den 16 juni 1999 av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån (ärende R-216/1998-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) att ogilla Wm. Wrigley Jr. Companys (nedan kallat Wrigley) överklagande av beslutet att vägra registrering av ordet Doublemint som gemenskapsvarumärke för olika varuklasser, bland annat tuggummi.

Förordning (EG) nr 40/94

2 I artikel 4 i 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) anges följande:

"Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

3 I artikel 7 i samma förordning stadgas följande:

"1. Följande får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) 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.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering." [* I överensstämmelse med övriga språkversioner kommer nedan "kan användas för att visa" att användas i stället för "visar". Övers. anm.]

4 Artikel 12 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

"Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

Bakgrund till tvisten

5 Den 29 mars 1996 ansökte Wrigley hos harmoniseringsbyrån om att ordkombinationen Doublemint skulle registreras som gemenskapsvarumärke för varor som omfattas av bland annat klasserna 3, 5 och 30 i Niceöverenskommelsen av den 17 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärken, med ändringar och tillägg, och då särskilt för tuggummi.

6 Granskaren vid harmoniseringsbyrån avslog denna ansökan genom beslut av den 13 oktober 1998. Wrigley överklagade detta beslut.

7 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog genom det omtvistade beslutet överklagandet. Som skäl för sitt beslut angav nämnden att ordet Doublemint var ett resultat av en sammansättning av två engelska ord utan påhittade inslag eller inslag av fantasi, som beskrev vissa egenskaper hos varorna

i fråga, i förevarande fall att de innehöll mynta och hade mintsmak, och att det följaktligen enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kunde registreras som gemenskapsvarumärke.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

8 Wrigley väckte, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 september 1999, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Genom den överklagade domen biföll förstainstansrätten talan.

9 För det första fann förstainstansrätten, efter att i punkt 19 i den överklagade domen ha citerat artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, i punkt 20 i den nämnda domen att gemenskapslagstiftaren genom denna bestämmelse hade velat hindra att sådana tecken registreras som på grund av att de endast är beskrivande inte är ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags, men att kännetecken eller upplysningar som inte endast är beskrivande däremot kunde registreras som gemenskapsvarumärken.

10 För det andra fann förstainstansrätten i punkterna 23—28 i den överklagade domen att ordet Doublemint i förevarande fall inte var endast beskrivande. Rätten fann att adjektivet double var ovanligt jämfört med andra engelska ord såsom much, strong, extra, best eller finest (mycket, stark, extra, bäst eller finast), och att det i förening med ordet mint kunde ha två olika betydelser för den potentielle konsumenten: "dubbelt så mycket mynta som vanligt" eller "med smak av två slags mynta". Förstainstansrätten angav därutöver att mint är ett samlingsnamn som innefattar grön mynta, pepparmynta och andra kryddväxter och att det följaktligen fanns flera olika möjligheter att sätta samman två sorters mynta, vilket kan göras med olika smakstyrkor för varje sammansättning.

11 För det tredje fann förstainstansrätten i punkt 29 i den överklagade domen att den genomsnittlige engelskspråkige konsumenten, åtminstone associativt eller genom anspelning, automatiskt uppfattar ordet DOUBLEMINT som mångtydigt, vilket medför att detta kännetecken inte alls är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, medan det omtvistade ordet för en konsument utan tillräckliga kunskaper i det engelska språket automatiskt har en vag och fantasipräglad betydelse.

12 Förstainstansrätten drog därför, i punkt 30 i den överklagade domen, slutsatsen att ordet Doublemint, i förhållande till de varor som registreringsansökan avser, hade en tvetydig och suggestiv innebörd som möjliggjorde olika tolkningar, och att den allmänhet som berörs därför inte omedelbart och utan vidare eftertanke kunde förstå det omtvistade uttrycket som en beskrivning av en egenskap hos de ifrågavarande varorna. Eftersom detta ord inte är endast beskrivande kunde man enligt förstainstansrätten inte vägra att registrera det. Förstainstansrätten ogiltigförklarade därför det omtvistade beslutet.

Överklagandet

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall upphäva den överklagade domen och förordna om att Wrigley skall ersätta rättegångskostnaderna.

14 Wrigley har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förordna om att harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.

15 Genom beslut av den 17 oktober 2001 av domstolens ordförande tilläts Förbundsrepubliken Tyskland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att intervenera till stöd för harmoniseringsbyråns yrkanden.

Parternas argument

16 Harmoniseringsbyrån har anfört att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att ett sådant ord som Doublemint måste vara "endast... beskrivande" för att det enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall föreligga ett absolut hinder för att registrera det som gemenskapsvarumärke.

17 Klaganden har inledningsvis gjort gällande att om de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 40/94 började tolkas mindre strängt skulle detta få till följd en avsevärd ökning av antalet ansökningar som ställs till harmoniseringsbyrån för tecken som har flera betydelser och som på grund av sin beskrivande karaktär aldrig borde få del av det skydd som är knutet till en registrering som varumärke.

18 Harmoniseringsbyrån har vidare understrukit att det absoluta registreringshindret att det använda tecknet är av beskrivande karaktär måste tolkas med beaktande av de andra absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och d i förordning nr 40/94, vilka avser dels kännetecknets avsaknad av särskiljningsförmåga, dels omfattande användning av det.

19 Närmare bestämt är det i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivna generella hindret för registrering som gemenskapsvarumärke av tecken som saknar särskiljningsförmåga ett hinder som föreligger utöver de registreringshinder som föreskrivs i punkterna a och c i samma bestämmelse. Enbart beskrivande tecken anses till sin natur inte vara ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags. Ingen kan få något rättsligt monopol på att använda ord som inte är ägnade att fungera som varumärken, utom om orden till följd av sin användning har uppnått en särskiljningsförmåga, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

20 Harmoniseringsbyrån har slutligen anfört att den omständigheten att ett sådant ord som Doublemint kan ha flera betydelser och därmed är tvetydigt inte innebär att det förlorar sin beskrivande karaktär, i motsats till vad förstainstansrätten fann i den överklagade domen. Den genomsnittlige konsumenten associerar spontant Doublemint till vissa potentiella egenskaper hos varorna i fråga, det vill säga att de innehåller och smakar mynta, varför ordet med nödvändighet är beskrivande och därmed inte kan registreras som gemenskapsvarumärke.

21 Wrigley anser tvärtom att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte utgör något hinder för att registrera ett sådant ord som Doublemint, som är sammansatt av termer som var för sig är av beskrivande karaktär, när detta ord, sett som helhet, är resultatet av en ovanlig kombination av dessa termer och inte som sådant i gängse språkbehandling och av genomsnittskonsumenten uppfattas så, att det enbart, klart och otvetydigt, beskriver vissa egenskaper hos de berörda varorna.

22 Enligt Wrigley har ordet Doublemint en ovanlig och elliptisk grammatisk struktur. På engelska skulle ingen säga om ett tuggummi att det smakar "doublemint" (dubbelmynta på svenska) för att beskriva dess egenskaper. Dessutom kan ordet Doublemint betyda många olika saker, vilket innebär att det är uteslutet att konsumenten väljer en särskild betydelse. Detta ger tecknet en tvetydig och suggestiv innebörd.

23 Wrigley har tillagt att harmoniseringsbyråns målsättning att hålla termer som endast är beskrivande fritt tillgängliga för konkurrenter endast kan avse termer i fråga om vilka konkurrenterna har ett rimligt uppenbart och förutsebart behov av att använda en viss term för att beskriva vissa egenskaper som deras produkter

har. Detta är inte fallet när det gäller ordet Doublemint som, sedan det registrerades för nästan ett sekel sedan hos United States Patent and Trademark Office, det vill säga i ett engelskspråkigt land, inte har använts som en beskrivande term av allmänheten eller av konkurrenterna. Wrigley har därutöver påpekat att överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån redan har tillåtit att sammansatta ord registreras, exempelvis Alltravel eller Megatours för resetjänster, Transeuropea för transporttjänster eller Oilgear för hydrauliska maskiner.

24 I sin sista inlaga har Wrigley konstaterat att ordet Doublemint till fullo uppfyller de villkor som domstolen i sin dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), beträffande märket Baby-dry, har fastställt för att en ordkombination skall tillerkännas särskiljningsförmåga.

25 Förenade kungarikets regering, som har intervenerat till stöd för harmoniseringsbyrån, har gjort gällande att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 syftar till att förhindra att sådana kännetecken eller upplysningar som ordet Doublemint, vilka beskriver varors eller tjänsters egenskaper eller som helt enkelt kan passa för en sådan beskrivning i en genomsnittlig konsuments normala användning av dem, används som varumärken för ett enda företags räkning. Såsom domstolen fann i sin dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), skulle en registrering av sådana kännetecken eller upplysningar som varumärken stå i strid med den målsättning av allmänintresse som är knuten till att dessa får användas fritt.

26 Domstolen skall således i förevarande mål, i den mån detta inte klart framgår av domen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, precisera dels att det inte är nödvändigt att en term används beskrivande vid en viss tidpunkt för att registrering av den skall kunna vägras, utan att det är

tillräckligt att en sådan användning kan tänkas komma att ske senare, dels att den omständigheten att flera termer kan användas för att beskriva en varas egenskaper inte innebär att dessa termer kan anses sakna beskrivande karaktär.

27 Den tyska regeringen, som även den har intervenerat till stöd för harmoniseringsbyrån, anser att ordet Doublemint är en endast beskrivande upplysning som var och en skall kunna använda fritt. Att de olika delarna av beskrivningen eventuellt kan ha flera betydelser motsäger inte denna uppfattning. Dessa andra betydelser är totalt sett av beskrivande karaktär, inklusive i tyskspråkiga områden, såsom Bundespatentgericht och Bundesgerichtshof för övrigt har fastställt i fråga om orden Marktfrisch, Doppel Caramel, Double Color och Double Action.

Domstolens bedömning

28 Enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumärke utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

29 I artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 stadgas att varumärken "som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln [kan användas för att] visa... 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.

30 Kännetecken eller upplysningar som i handeln kan användas för att visa egenskaper hos den vara eller den tjänst som registreringsansökan avser anses sålunda enligt förordning nr 40/94 till sin natur inte vara ägnade att fylla den funktion att ange ursprunget som varumärken har. Detta påverkar inte den möjlighet att genom användning förvärva särskiljningsförmåga som föreskrivs i artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

31 Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 mot att registrera sådana kännetecken eller upplysningar som varumärken är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser skall kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se, beträffande de identiska bestämmelserna i artikel 3.1 c 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, bland annat domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25, och dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01—C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73).

32 För att harmoniseringsbyrån skall kunna vägra registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 krävs det inte att de kännetecken eller upplysningar av vilka de varumärken som avses i denna artikel är sammansatta faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

33 I förevarande fall angav förstainstansrätten, när den fann att det registreringshinder som anges i denna bestämmelse inte var tillämpligt på den omtvistade ordkombinationen, i punkt 20 i den överklagade domen att kännetecken eller upplysningar "som inte endast är beskrivande" kunde registreras som gemenskapsvarumärken, och, i punkt 31 i den överklagade domen, att "[u]ttrycket... inte [kan] karakteriseras som endast beskrivande". Rätten fann sålunda att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skulle tolkas så, att den utgjorde hinder för registrering av varumärken som "endast beskriv[er]" de varor eller tjänster som registreringsansökan avser eller deras egenskaper.

34 Genom att fastställa detta tillämpade förstainstansrätten ett kriterium, avseende varumärkets "endast beskrivande" karaktär, vilket inte är det som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

35 När rätten gjorde detta kontrollerade den inte huruvida den omtvistade ordkombinationen kunde användas av andra näringsidkare för att visa en egenskap hos de varor eller tjänster som dessa tillhandahåller.

36 Följaktligen har förstainstansrätten felbedömt innebörden av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

37 Vid sådant förhållande har harmoniseringsbyrån haft fog för att anföra att den överklagade domen innebär felaktig rättstillämpning.

38 Av det anförda följer att den överklagade domen skall upphävas.

39 Enligt artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen, om den upphäver förstainstansrättens avgörande, återförvisa målet till denna rätt för avgörande.

40 I förevarande tvist skall målet återförvisas till förstainstansrätten. Beslut om rättegångskostnaderna kommer att meddelas senare.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

följande dom:

1) **Förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT), upphävs.**

2) **Målet återförvisas till förstainstansrätten.**

3) **Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colneric von Bahr

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 oktober 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordförande