Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 15 januari 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ecoDoor — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-625/11,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaten S. Biagosch,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 22 september 2011 (ärende R 340/2011-1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet ecoDoor som gemenskapsvarumärke,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová (referent), samt domarna K. Jürimäe och M. van der Woude,

justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 2 december 2011,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 1 mars 2012,

efter förhandlingen den 13 november 2012,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, ingav den 8 juli 2010 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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 ecoDoor.

3 De varor som registreringsansökan avsåg utgörs av maskiner och apparater i klasserna 7, 9 och 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, samt delar till sådana maskiner och apparater.

4 Genom beslut av den 22 december 2010 avslog granskaren registreringsansökan avseende följande varor:

— Klass 7: ”Elektriska hushålls- och köksmaskiner och -redskap (ingående i klass 7), maskiner och apparater för beredning av drycker och/eller maträtter, pumpar för utmatning av kylda drycker för användning i kombination med apparater för kylning av drycker, diskmaskiner, elektriska maskiner och apparater för behandling av tvätt och kläder (ingående i klass 7), däribland tvättmaskiner och centrifuger.”

— Klass 9: ”Apparater för automatisk distribution av drycker eller livsmedel, myntstyrda apparater för automatisk distribution.”

— Klass 11: ”Apparater för uppvärmning, ångalstring och tillagning, bland annat spisar, apparater för kokning, stekning, grillning, rostning, upptining och varmhållning, varmvattenberedare, apparater för nedkylning, särskilt kylskåp, frysskåp, kyldiskar, apparater för nedkylning av drycker, kombinerade kyl- och frysskåp, apparater för nedfrysning, glassmaskiner, maskiner för torkning, även torktumlare.”

5 Granskaren fann att det sökta varumärket är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 för de varor som angetts ovan i punkt 4 och att det saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i den förordningen.

6 Sökanden överklagade granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

7 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 22 september 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden fann inledningsvis att omsättningskretsen består av engelskspråkiga genomsnittskonsumenter. Vidare konstaterade överklagandenämnden att omsättningskretsen i det sökta varumärket skulle komma att urskilja dels beståndsdelen ”eco” – i betydelsen ”miljövänlig” – dels beståndsdelen ”door” – i betydelsen ”dörr”. Enligt överklagandenämnden skulle omsättningskretsen följaktligen komma att uppfatta det sökta varumärket så att det betyder ”miljö-lucka” eller ”lucka som är konstruerad och fungerar på ett miljövänligt sätt”. I och med att de varor som angetts ovan i punkt 4 kan ha luckor och förbrukar energi fann överklagandenämnden därefter att det sökta varumärket gav upplysningar om varornas energieffektivitet och miljövänlighet, samt att det således var beskrivande för varornas art, avsedda användning och beskaffenhet i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Slutligen konstaterade överklagandenämnden att uttrycket ecodoor syftade på att de aktuella varorna

var utrustade med en miljövänlig lucka och att det därför inte kunde särskilja sökandens varor från andra företags. Följaktligen saknade uttrycket särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Sökanden har anfört två grunder till stöd för sin talan, nämligen för det första att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 har åsidosatts och, för det andra, att artikel 7.1 b i samma förordning har åsidosatts.

11 Vad gäller den första grunden har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att det sökta varumärket var beskrivande för de varor som angetts ovan i punkt 4.

12 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

13 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 får registrering inte ske av 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. Sådana beskrivande kännetecken anses inte kunna fylla den grundläggande ursprungsangivelsefunktion som varumärken ska kunna fylla (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkterna 29 och 30).

14 Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 tjänar ett mål av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar, vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken och upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 62 och där angiven rättspraxis).

15 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är de som, vid ett normalt användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av varans eller tjänstens väsentliga egenskaper kan användas för att ange en sådan vara eller tjänst som den för vilken registreringsansökan har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39, och förstainstansrättens dom av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II-2383, punkt 24).

16 Det följer härav att ett kännetecken omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 bara om det har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av de varorna eller tjänsterna eller en av deras egenskaper (domen i det ovan i punkt 15 nämnda målet PAPERLAB, punkt 25).

17 Frågan huruvida ett varumärke är beskrivande ska således bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket, varvid omsättningskretsen ska anses bestå av dem som konsumerar dessa varor eller tjänster (förstainstansrättens dom av den 14 juni 2007 i mål T-207/06, Europig mot harmoniseringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, s. II-1961, punkt 30).

18 Det ska inledningsvis noteras att den bedömning av de faktiska omständigheterna som överklagandenämnden gjorde i det angripna beslutet och som redovisats ovan i punkt 7, till stor del är otvistig mellan parterna. Sökanden har sålunda inte ifrågasatt överklagandenämndens definition av omsättningskretsen och inte heller konstaterandet att omsättningskretsen i det sökta varumärket skulle urskilja beståndsdelarna ”eco” och ”door”. Sökanden har inte bestritt att ordet ”door” på engelska betyder ”lucka” och har inte heller ifrågasatt konstaterandet att de varor som angetts ovan i punkt 4 kan ha luckor och förbrukar energi.

19 Eftersom denna bedömning i övrigt inte är oriktig ska tribunalen endast pröva frågan hur omsättningskretsen uppfattar beståndsdelen ”eco”, vilket helhetsintryck den får av det sökta varumärket och frågan huruvida det aktuella kännetecknet, såsom detta uppfattas av omsättningskretsen, är beskrivande med avseende på de varor som angetts ovan i punkt 4.

20 Vad för det första gäller frågan hur beståndsdelen ”eco” uppfattas har sökanden gjort gällande att omsättningskretsen inte omedelbart kommer att likställa den med uttrycken ”miljövänlig” eller ”energisnål”.

21 Såsom överklagandenämnden har påpekat är prefixet ”eco” en vanligt förekommande förkortning för det engelska ordet ”ecological”, vilket betyder ”miljövänlig”. Ordet ”eco” används ofta vid saluföring av varor och tjänster för att ange varans ekologiska ursprung eller för att ange att dess användning inte medför någon påverkan på miljön (tribunalens dom av den 24 april 2012 i mål T-328/11, Leifheit mot harmoniseringsbyrån (EcoPerfect), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 25 och 45).

22 Mot denna bakgrund gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsen skulle komma att uppfatta beståndsdelen ”eco” så, att den betyder ”miljövänlig”.

23 Sökanden har för det andra hävdat att det sökta varumärket, som helhet betraktat, inte har någon tydlig innebörd.

24 Eftersom beståndsdelen ”eco”, såsom framgår av punkterna 22–24 ovan, kommer att uppfattas i betydelsen ”miljövänlig” och beståndsdelen ”door” kommer att förstås så, att den syftar på en ”lucka”, gjorde emellertid överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att omsättningskretsen omedelbart skulle komma att förstå uttrycket ”ecodoor” så, att det betyder ”miljö-lucka” eller ”lucka som är konstruerad och fungerar på ett miljövänligt sätt”.

25 Vad för det tredje gäller det sökta varumärkets beskrivande karaktär har sökanden gjort gällande att det, till följd av den begränsning av förteckningen över varor som sökanden gjorde i ansökan varigenom talan väcktes, inte längre avser delar till maskiner och apparater, såsom luckor, utan endast maskinerna och apparaterna som sådana. Under sådana förhållanden är det sökta varumärket inte beskrivande för de varor som avses med det, däribland de varor som angetts ovan i punkt 4, utan på sin höjd för en av varornas delar.

26 Ett kännetecken som är beskrivande för en lös del som är inkorporerad i en vara kan vara beskrivande också för denna vara. Detta är fallet när den egenskap hos nämnda del som anges genom kännetecknet, enligt omsättningskretsens uppfattning, kan ha betydande inverkan på de väsentliga egenskaperna hos varan själv. I det fallet likställer nämligen omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke den egenskap hos den lösa delen som kännetecknet anger med den aktuella varans väsentliga egenskaper.

27 I förevarande mål framgår det av punkterna 20–24 ovan att omsättningskretsen kommer att förstå det sökta varumärket så att det betyder ”miljö-lucka” eller ”lucka som är konstruerad och fungerar på ett miljövänligt sätt”.

28 Såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 17 i det angripna beslutet kan de varor som angetts ovan i punkt 4 ha luckor. Sökanden har inte bestritt detta konstaterande. Under dessa förhållanden kan det sökta varumärket beskriva de miljövänliga egenskaperna hos den lucka som den aktuella varan är utrustad med.

29 När det gäller de varor som angetts ovan i punkt 4 är likaledes, såsom överklagandenämnden konstaterade i punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet, de miljövänliga egenskaperna hos luckan viktiga för att den vara i vilken luckan ingår ska kunna vara miljövänlig.

30 Konsumenterna är mer och mer uppmärksamma på huruvida varor är miljövänliga, bland annat med avseende på varornas energiförbrukning, och på huruvida de har framställts med miljövänliga tillverkningsmetoder (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 21 nämnda målet EcoPerfect, punkt 45). Detta gäller i synnerhet i fråga om sådana varor som dem som angetts ovan i punkt 4, särskilt eftersom de förbrukar energi. Såsom sökanden själv har medgett är således den miljövänliga beskaffenheten en väsentlig egenskap hos dessa varuslag.

31 Mot denna bakgrund gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att det sökta varumärket, enligt omsättningskretsens uppfattning, är beskrivande för en väsentlig egenskap hos de varor som angetts ovan i punkt 4, det vill säga deras miljövänliga beskaffenhet, eftersom varumärket beskriver de miljövänliga egenskaperna hos den lucka som varorna är utrustade med.

32 Sökanden har vidare hävdat att det sökta varumärket inte gör det möjligt att fastställa vilken egenskap eller vilket ändamål med avseende på miljön som åsyftas. Det finns nämligen enligt sökanden flera möjligheter i detta avseende, exempelvis en miljövänlig produktionsprocess, användning av naturmaterial, möjlighet att bortskaffa avfall på ett miljövänligt sätt eller en miljövänlig drift.

33 I detta avseende räcker det att konstatera att alla de möjligheter som sökanden har nämnt avser det förhållandet att den vara som kännetecknas av det sökta varumärket är miljövänlig på grund av egenskaperna hos den lucka som den är utrustad med. Oavsett på vilket sätt omsättningskretsen exakt uppfattar det sökta varumärket, kommer det under dessa omständigheter att förstås som en direkt beskrivning av en väsentlig egenskap hos de aktuella varorna.

34 Mot bakgrund av det ovanstående gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att det sökta varumärket var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 för de varor som angetts ovan i punkt 4.

35 Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

36 Det framgår dessutom av artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 att det räcker att ett av de absoluta registreringshinder som räknas upp i den bestämmelsen föreligger för att kännetecknet inte ska få registreras som gemenskapsvarumärke (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, och förstainstansrättens dom av den 14 september 2004 i mål T-183/03, Applied Molecular Evolution

mot harmoniseringsbyrån (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), REG 2004, s. II-3113, punkt 29). Med hänsyn till slutsatsen ovan i punkt 34, ska talan följaktligen ogillas utan att det är nödvändigt att pröva den andra grunden rörande åsidosättande av artikel 7.1 b i nämnda förordning.

Rättegångskostnader

37 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler 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 yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 januari 2013.

Underskrifter