



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 15 juli 2015*

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Figurmärket HOT — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär saknas — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 — Anslutningsöverklagande till överklagandenämnden — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96 — Anslutningsöverklagande till tribunalen — Artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991”

I mål T-611/13,

Australian Gold LLC, Indianapolis, Indiana (Förenta staterna), företrätt av advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av A. Poch och S. Hanne, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Effect Management & Holding GmbH, Vöcklabruck (Österrike), företrätt av advokaten H. Pernez,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 10 september 2013 (ärende R 1881/2012-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Australian Gold LLC och Effect Management & Holding GmbH,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni (referent) och L. Madise,

justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 21 november 2013,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 15 juli 2014,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 21 juli 2014,

efter förhandlingen den 27 februari 2015,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Intervenienten, Effect Management & Holding GmbH, är innehavare av en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen och som erhöles från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) den 13 augusti 2009 för följande figurkännetecken:



- 2 Harmoniseringskontoret mottog en anmälan av den registreringen den 12 november 2009 och tillerkände den, genom beslut av den 26 november 2010, skydd inom unionen för varor i klasserna 3 och 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, vilka motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 3: "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, massageolja, geléer, ansiktskrämer".
 - Klass 5: "Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Kosttillskott (för medicinsk användning); Farmaceutiska glidmedel".
- 3 Den 6 april 2011 ansökte klaganden, Australian Gold LLC, om att det omtvistade varumärket skulle förklaras ogiltigt med stöd av artikel 52.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

- 4 Genom beslut av den 10 augusti 2012 biföll annulleringsenheten vid harmoniseringskontoret delvis ansökan och förklarade det omtvistade varumärket ogiltigt för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, massageoljor, geléer, ansiktskrämer" i klass 3, samt för "kosttillskott (för medicinsk användning); Farmaceutiska glidmedel" i klass 5.
- 5 Den 10 oktober 2012 inkom intervenienten till harmoniseringskontoret med ett överklagade av annulleringsenhetens beslut i den del det innebar bifall till ansökan om ogiltighetsförklaring. Svarsinlagan som klaganden ingav den 20 februari 2013 innehöll ett anslutningsöverklagande av annulleringsenhetens beslut i den del det gick klaganden emot.
- 6 Genom beslut av den 10 september 2013 (nedan kallat det överklagade beslutet) upphävde harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd delvis annulleringsenhetens beslut i den del annulleringsenheten hade förklarat det omtvistade varumärket ogiltigt för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer" och för "kosttillskott (för medicinsk användning)". Överklagandenämnden fann nämligen att ordelementet "hot" i det ovannämnda varumärket inte var beskrivande och att det hade särskiljningsförmåga för de aktuella varorna (punkterna 13–42 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden fastställde annulleringsenhetens bedömning beträffande "massageoljor, geléer" och "farmaceutiska glidmedel" och ändrade beslutet på så sätt att det fastställdes att varumärket var ogiltigt enbart för varorna "massageoljor, geléer" i klass 3 och "farmaceutiska glidmedel" i klass 5 (punkt 47 i det överklagade beslutet). Nämnden fann vidare att det yttrande som klaganden hade inkommit med som svar på intervenientens talan (innehållande det ovannämnda anslutningsöverklagandet) hade getts in för sent och lämnade det utan avseende (punkterna 44–46 i det överklagade beslutet).

Parternas yrkanden

- 7 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär att annulleringsenhetens beslut upphävs och att anslutningsöverklagandet inte prövas i sak, och
 - ogilla intervenientens överklagande av annulleringsenhetens beslut, och
 - förplikta harmoniseringskontoret och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit vid överklagandenämnden.
- 8 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska
 - ogilla överklagandet,
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 9 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
 - fastställa det överklagade beslutet, i den del det innebär ett upphävande av annulleringsenhetens beslut,
 - ändra det överklagade beslutet, i den del det innebär en ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket för "massageoljor, geléer" och "farmaceutiska glidmedel",

- fastställa annulleringsenhetens beslut, i den del det innebär avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring för ”rengörings-, poler-, skur- och slipmedel” och ”hygieniska preparat för medicinska ändamål”, och
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 10 Såsom intervenienten bekräftade under förhandlingen som svar på en fråga från tribunalen, som har bifogats förhandlingsrapporten, är syftet med det första och det tredje yrkandet att klagandens överklagande ska ogillas.

Rättslig bedömning

- 11 Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. För det första har klagandebolaget gjort gällande att dess rätt att yttra sig enligt artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Enligt den andra grunden föreligger ett åsidosättande av artikel 8.3 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagningsnämnderna vid harmoniseringskontoret (EGT L 28, s. 11), i dess ändrade lydelse, och den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.
- 12 Intervenienten har genom att yrka att tribunalen ska ändra det överklagade beslutet använt sig av den möjlighet som ges i artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler av den 2 maj 1991 att i sin svarsinlaga framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan. Klaganden och harmoniseringskontoret har inte utnyttjat möjligheten, enligt artikel 135.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991, att inge en inlaga som endast utgör svar på yrkanden som för första gången lagts fram i en intervenients svarsinlaga. De har tagit ställning till intervenientens yrkande under förhandlingen i enlighet med den kontradiktoriska principen. Intervenienten har också, i enlighet med den principen, beretts tillfälle att anföra argument under förhandlingen för att bemöta klagandens och harmoniseringskontorets påståenden.
- 13 Till stöd för sitt yrkande i enlighet med artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 har intervenienten åberopat en enda grund, nämligen ett åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009. De argument som har anförts till stöd för den grunden kommer att prövas tillsammans med de argument som klaganden har framställt till stöd för sin tredje grund.

Huruvida det föreligger ett åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 såsom klaganden har gjort gällande

- 14 Klaganden har anført att överklagandenämnden saknade grund för att avvisa det yttrande som klaganden hade gett in som svar på intervenientens överklagande till överklagandenämnden med motiveringen att yttrandet ingetts för sent. Eftersom yttrandet innehöll argument för bestridande av överklagandet till överklagandenämnden samt ett beslut från Bundespatentgericht (federala patentdomstolen i Tyskland) som anfördes till stöd för dessa argument, åsidosatte överklagandenämnden artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009, genom att avgöra överklagandet utan att beakta dessa argument och denna bevisning.
- 15 Tribunalen konstaterar, vilket för övrigt harmoniseringskontoret har medgett i sin svarsinlaga, att överklagandenämndens bedömning att klagandens yttrande hade getts in för sent var felaktig.
- 16 Klaganden erhöll nämligen den 20 december 2012 den skrivelse från harmoniseringskontoret genom vilken klaganden underrättades om intervenientens överklagande till överklagandenämnden. I den skrivelsen informerade harmoniseringskontoret klaganden om att denna hade två månader på sig för att inkomma med ett yttrande beträffande överklagandet. Således löpte denna tvåmånadersfrist ut den

20 februari 2003, vilket följer av bestämmelserna, lästa tillsammans, i reglerna 65.1, 70.2 och 70.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) i dess ändrade lydelse, och inte den 19 februari 2013, såsom överklagandenämnden angav i det överklagade beslutet (punkt 45). Eftersom klagandens yttrande hade getts in den 20 februari 2013 kunde överklagandenämnden således inte avvisa det med motiveringen att det hade getts in för sent. Det betyder att nämnden avgjorde intervenientens överklagande utan att beakta klagandens yttrande, vilket innebär ett åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009.

- 17 Harmoniseringskontoret har dock anfört att denna oegentlighet inte fick några konsekvenser i det förevarande fallet, eftersom överklagandenämnden inte skulle ha godtagit klagandens argument om den hade prövat dem i sak.
- 18 Det följer mycket riktigt av den rättspraxis som behandlar artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 att åsidosättandet av denna bestämmelse – som genom att föreskriva att harmoniseringskontorets beslut ”endast [får] grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över” syftar till att skydda rätten till försvar – endast betraktas som ett fel i det administrativa förfarandet, om det visas att förfarandet utan detta åsidosättande skulle ha fått ett annat resultat (se dom av den 12 maj 2009, Jurado Hermanos/harmoniseringskontoret (JURADO), T-410/07, REG, EU:T:2009:153, punkt 32 och där angiven rättspraxis).
- 19 I förevarande fall har det inte visats att överklagandenämnden skulle ha kunnat välja en annan lösning om den hade beaktat argumenten och bevisningen i det yttrande som klaganden hade gett in som svar på överklagandet till överklagandenämnden.
- 20 För det första konstaterar tribunalen att det enda som klaganden gjorde i sitt yttrande var att hänvisa till de argument som klaganden hade anfört vid annulleringsenheten och att upprepa vissa avsnitt i annulleringsenhetens beslut. Eftersom överklagandenämnden är skyldig att grunda sitt beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som parterna har åberopat i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2006, La Baronia de Turis/harmoniseringskontoret – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, REG, EU:T:2006:197, punkterna 56–58 och där angiven rättspraxis), kan det således inte anses att överklagandenämnden har underlåtit att beakta ett argument som klaganden har anfört i sitt yttrande och som skulle ha kunnat föranleda nämnden att välja en annan lösning.
- 21 För det andra är harmoniseringskontoret inte, såsom framgår av fast rättspraxis, bundet av avgöranden som meddelats i medlemsstaterna, även om kontoret har möjlighet att ta hänsyn till dem (se dom av den 21 mars 2013, Event/harmoniseringskontoret – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, punkt 58 och där angiven rättspraxis). Överklagandenämnden begick således inget fel när den i punkt 42 i det överklagade beslutet konstaterade att den inte behövde beakta beslut och avgöranden från nationella förvaltningsmyndigheter och domstolar (se nedan punkterna 60–65). Följaktligen kan det inte anses att ett erkännande från överklagandenämndens sida av att avgörandet från Bundespatentgericht (som bifogats till klagandens yttrande), samt de utdrag från detta avgörande som återgavs i yttrandet, kunde tas upp till sakprövning, skulle ha kunnat föranleda överklagandenämnden att under omständigheterna i det aktuella fallet välja en annan lösning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 september 2012, Tuzzi fashion/harmoniseringskontoret – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, EU:T:2012:495, punkt 91).
- 22 Överklagandet kan således inte bifallas på den grund som avser ett åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009.

Huruvida det föreligger ett åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 såsom klaganden har gjort gällande

- 23 Klaganden har anfört att det felaktiga avvisandet av det yttrande som klaganden hade gett in som svar på intervenientens överklagande till överklagandenämnden, med motiveringen att yttrandet hade kommit in för sent, dessutom stred mot artikel 8.3 i förordning nr 216/96, därför att detta yttrande innehöll ett anslutningsöverklagande, med yrkande om delvis ogiltigförklaring av annulleringsenhetens beslut, som överklagandenämnden inte hade prövat.
- 24 Tribunalen erinrar om att överklagandenämnden begick ett fel när den avvisade klagandens yttrande med motiveringen att det hade getts in för sent (se punkterna 15 och 16 ovan).
- 25 Dessutom framgår det av ordalydelsen i artikel 8.3 i förordning nr 216/96 att "[i] tvåpartsförfaranden får svaranden i sitt svar på överklagandet begära att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras".
- 26 Således har överklagandenämnden åsidosatt artikel 8.3 i förordning nr 216/96 genom att underlåta att pröva den ansökan om delvis ogiltigförklaring av annulleringsenhetens beslut som klagandens yttrande innehöll. Överklagandet ska således bifallas på den grund som avser åsidosättandet av denna bestämmelse.

Huruvida det föreligger ett åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009 såsom klaganden och intervenienten har gjort gällande

- 27 I det överklagade beslutet analyserade överklagandenämnden de olika betydelser som ordet "hot" kan ha när det är kopplat till "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer" och "kosttillskott (för medicinsk användning)" – bland annat hög temperatur, kryddig smak eller upphetsande karaktär – och kom fram till att det omtvistade varumärket inte var beskrivande med avseende på dessa varor (punkterna 15–34 i det överklagade beslutet). Däremot fann överklagandenämnden att i den mån "massageoljorna, geléerna" och "de farmaceutiska glidmedlen" anbringas varma eller har en värmande effekt, var varumärket beskrivande med avseende på dessa (punkt 17 i det överklagade beslutet). Därefter konstaterade överklagandenämnden att varumärket – med bortseende från de varor för vilka det är beskrivande, det vill säga "massageoljorna", "geléerna" och "de farmaceutiska glidmedlen" – hade särskiljningsförmåga för de övriga varorna, eftersom kännetecknet, trots dess vaga positiva konnotation, genom sin koncishet hindrar konsumenten från att förväxla det med en reklamslogan (punkterna 36–41 i det överklagade beslutet). Slutligen erinrade nämnden om att avgöranden och beslut från nationella myndigheter som också har uttalat sig om samma varumärke inte är bindande (punkterna 10 och 42 i det överklagade beslutet).
- 28 Klaganden och intervenienten har inte invänt mot att hänsyn inte har tagits till den rektangulära ram som omger ordet "hot" såsom ordets grafiska återgivning, och därmed inte mot att analysen av det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär och särskiljningsförmåga har skett enbart på grundval av ordet "hot" (punkt 13 i det överklagade beslutet). De har inte heller invänt mot att analysen skulle göras utifrån listan över varorna såsom dessa beskrivs på franska, vilket är det språk som användes för den internationella registreringen (punkt 10 i det ingripna beslutet).
- 29 Däremot har klaganden, liksom även intervenienten till stöd för sitt anslutningsöverklagande, ifrågasatt överklagandenämndens bedömningar, vilka går dem båda emot, beträffande det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär och särskiljningsförmåga. Klaganden har även riktat kritik mot att de nationella myndigheternas avgöranden avseende samma varumärke inte har beaktats.

Invändningarna avseende det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär

- 30 Klaganden anser, till skillnad från vad överklagandenämnden har bedömt, att det framgår av de principer som är tillämpliga vid bedömningen av varumärkens beskrivande karaktär att ett varumärke som består av ordet "hot" är beskrivande för samtliga av följande varor: "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer" och "kosttillskott (för medicinsk användning)". Ordet "hot", använt som en indikering av dessa varors temperatur eller användningstemperatur, är nämligen en beteckning som kan användas för samtliga av de aktuella varorna. Klaganden anser att de andra betydelserna av "hot", framför allt "modern", "attraktiv" och "sexig", också utgör en annan möjlig användning av ordet för de berörda varorna.
- 31 Intervenienten har å sin sida invänt mot överklagandenämndens bedömning av det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär med avseende på "massageolja, geléer" (klass 3) och "farmaceutiska glidmedel" (klass 5). Intervenienten har gjort gällande att om de farmaceutiska glidmedlen ger upphov till en brännande känsla eller en värmande effekt så avviker de från sitt syfte, att de geléer som har en värmande effekt ingår i klass 5 och inte i klass 3 och slutligen att känslan av värme vid en massage härrör från händernas friktion och inte från massageoljan.
- 32 Tribunalen erinrar om att enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 får varumärken inte registreras "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".
- 33 Det följer av rättspraxis att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 utgör hinder för att kännetecknen eller upplysningar som avses i denna bestämmelse förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Bestämmelsen tjänar således ett syfte av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecknen och upplysningar ska kunna användas fritt av alla (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringskontoret/Wrigley, C-191/01 P, REG, EU:C:2003:579, punkt 31; dom av den 27 februari 2002, Ellos/harmoniseringskontoret (ELLOS), T-219/00, REG, EU:T:2002:44, punkt 27, och dom av den 2 maj 2012, Universal Display/harmoniseringskontoret (UniversalPHOLED), T-435/11, EU:T:2012:210, punkt 14).
- 34 Dessutom anses tecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaperna hos den vara eller tjänst som ansökan gäller enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 inte kunna fylla ett varumärkes grundläggande funktion, nämligen den att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung så att den konsument som köper den vara eller den tjänst som kännetecknas av varumärket kan göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller göra ett annat val, om erfarenheten varit negativ (dom harmoniseringskontoret/Wrigley, punkt 33 ovan, EU:C:2003:579, punkt 30, och dom UniversalPHOLED, punkt 33 ovan, EU:T:2012:210, punkt 15).
- 35 Härav följer att ett kännetecken omfattas av förbudet i denna bestämmelse bara om det har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de aktuella varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av dessa varor eller tjänster eller en av deras egenskaper (se dom UniversalPHOLED, punkt 33 ovan, EU:T:2012:210, punkt 16 och där angiven rättspraxis).
- 36 Tribunalen erinrar slutligen 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 eller tjänsterna (se dom av den 7 juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/harmoniseringskontoret (MunichFinancial Services), T-316/03, REG, EU:T:2005:201, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

37 I det aktuella fallet ansåg överklagandenämnden att det sökta kännetecknets beskrivande karaktär ska bedömas utifrån en omsättningskrets bestående av engelskspråkiga konsumenter (punkt 14 i det överklagade beslutet). Tribunalen delar denna definition av omsättningskretsen, vilken varken klaganden eller intervenienten har bestritt.

– Huruvida det omtvistade varumärket saknar beskrivande karaktär med avseende på ”massageoljor, glidmedel” och ”farmaceutiska glidmedel”, såsom intervenienten har gjort gällande

38 Tribunalen underkänner intervenientens argument till stöd för att det omtvistade varumärket saknar beskrivande karaktär med avseende på ”massageoljor”, ”glidmedel” och ”farmaceutiska glidmedel”.

39 Visserligen utgör ordet ”hot”, i den mån det hänför sig till en hög temperatur, inte någon angivelse av de värmerelaterade villkoren för användningen av dessa varor, vilket intervenienten också med fog har anfört. Varorna kan nämligen användas vid såväl höga som låga temperaturer, vilket överklagandenämnden för övrigt i princip medgav när den i det överklagade beslutet angav att ”dessa varor kan strykas ut även vid höga temperaturer”. Överklagandenämnden begick således ett fel när den i punkt 17 i det överklagade beslutet fann att ordet ”hot” beskrev (i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009) det faktum att dessa varor är varma när de stryks på.

40 Tvärtom finner tribunalen, i likhet med överklagandenämnden och till skillnad från intervenienten, att ordet ”hot” anger effekterna av ”massageoljor”, ”geléer” och ”farmaceutiska glidmedel”. Samtliga dessa varor är nämligen avsedda att strykas ut på huden med hjälp av mer eller mindre repetitiva rörelser som skapar en känsla av värme, oavsett om de används i medicinskt syfte eller inte. Härvid är det likgiltigt huruvida, såsom intervenienten har hävdad, uppvärmningen beror på friktionen mellan händerna och huden och inte på produkterna som sådana, eftersom friktionen nödvändigtvis uppstår när dessa varor stryks på.

41 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning i det överklagade beslutet när den slog fast att det omtvistade varumärket var beskrivande för ”massageoljor, geléer” och ”farmaceutiska glidmedel”.

– Huruvida det överklagade beslutet är motsägelsefullt, såsom klaganden har anfört

42 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden inte kunde tillerkänna det omtvistade varumärket en beskrivande karaktär för ”massageoljor, geléer” och samtidigt konstatera att det saknade sådan karaktär för ”parfyer, eteriska oljor, kosmetika”, utan att därvid motsäga sig själv.

43 Denna invändning innebär i princip att överklagandenämnden kritiseras för att inte ha tagit konsekvenserna av sitt beslut att tillerkänna det omtvistade varumärket beskrivande karaktär för ”massageoljor, geléer” när den gjorde sin bedömning av det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär för ”parfyer, eteriska oljor, kosmetika”. Tribunalen godtar denna invändning.

44 Av fast rättspraxis framgår nämligen att bedömningen att ett varumärke har beskrivande karaktär gäller inte enbart de varor för vilka det är direkt beskrivande, utan även för den större kategori till vilken dessa varor hör när den som har ansökt om varumärkesregistreringen inte har gjort någon lämplig avgränsning (dom av den 7 juni 2001, DKV/harmoniseringskontoret (EuroHealth), T-359/99, REG, EU:T:2001:151, punkt 33, och dom av den 15 september 2009, Wella/harmoniseringskontoret (TAME IT), T-471/07, REG, EU:T:2009:328, punkt 18).

45 I det aktuella fallet har klaganden med fog anfört att ”massageoljor, geléer” ingår i de mer allmänna kategorierna ”parfyer, eteriska oljor, kosmetika”, vilket för övrigt även harmoniseringskontoret konstaterade i sin svarsinlägga. Detta bekräftas av det sammanlänkande uttrycket ”bland annat” (se, analogt, beträffande ordet ”särskilt”, dom av den 8 juni 2005, Wilfer/harmoniseringskontoret

(ROCKBASS), T-315/03, REG, EU:T:2005:211, punkterna 3 och 64, och dom av den 12 november 2008, Scil proteins/harmoniseringskontoret – Indena (affilene), T-87/07, EU:T:2008:487, punkterna 38 och 39).

- 46 Till skillnad från vad intervenienten har anfört hänför sig uttrycket "bland annat" inte enbart till kosmetika. För det första kan det konstateras att i listan över varor för vilka det omtvistade varumärket har tillerkänts skydd åtskiljs varorna "parfymer", "eteriska oljor" och "kosmetika" sinsemellan av kommatecken, och från de övriga varorna på listan med hjälp av ett semikolon (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, EU:C:2014:324, punkterna 96 och 97). För det andra föreligger direkta och konkreta samband mellan dessa tre kategorier av varor, såtillvida att parfymerna och de eteriska oljorna kan kvalificeras som kosmetika, eftersom kosmetika i allmänhet definieras som varor avsedda att sättas i kontakt med människokroppens ytliga delar i syfte att underhålla eller försköna dem.
- 47 Av samma skäl som de som anges ovan i punkt 46 underkänner tribunalen det argument som harmoniseringskontoret anförde för första gången under förhandlingen, nämligen att "massageolja, geléer" inte omfattas av de allmänna kategorierna "parfymer", "eteriska oljor" och "kosmetika". Det saknas därvid anledning att pröva huruvida detta argument kan tas upp till sakprövning. Framför allt kan "massageolja" liksom "geléer", omnämnda utan närmare precisering, anses vara avsedda för att underhålla eller försköna kroppen.
- 48 Överklagandenämnden begick således ett misstag genom att inte ta konsekvenserna av sitt beslut att tillerkänna det omtvistade varumärket beskrivande karaktär för "massageolja, geléer" när den gjorde sin bedömning av det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär för "parfymer, eteriska oljor, kosmetika" och de övriga kategorier av varor som nämns för att illustrera dessa allmänna varukategorier. Tribunalen finner således att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att det omtvistade varumärket saknade beskrivande karaktär för "parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer". Det är härvid inte nödvändigt att pröva klagandens övriga argument avseende det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär för ovannämnda varor.
- Huruvida det omtvistade varumärket har beskrivande karaktär för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål" och för "kosttillskott (för medicinsk användning)", såsom klaganden har anfört
- 49 Vad först och främst beträffar klagandens argument att ordet "hot" anger en hög temperatur finner tribunalen att ordet "hot" inte kan betraktas som en angivelse av en hög temperatur hos vare sig "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål" eller "kosttillskott (för medicinsk användning)". Dessa varor, som är avsedda för underhåll av tvätt samt vård och kost för personer, håller av naturen inte någon hög temperatur. Tvärtom, såsom harmoniseringskontoret med fog har anfört, kan en hög temperatur när det gäller vissa av dessa varor, som till exempel tvål, till och med riskera att förstöra varorna.
- 50 Ordet "hot" utgör inte heller någon angivelse av användningstemperaturen för de berörda varorna. Även om vissa av dessa varor kan användas vid hög temperatur, till exempel "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt" eller till och med "kosttillskott", är det inte ett villkor för användningen som är utmärkande för dessa varor, eftersom dessa lika gärna kan användas vid låga temperaturer. En anpassning till låga temperaturer uppskattas till och med, såsom intervenienten med fog har anfört, särskilt av konsumenterna av tvättmedel.
- 51 Vad därefter beträffar de övriga betydelser som ordet "hot" kan ha, underkänner tribunalen det enda argument som klaganden har anfört till stöd för att ordet "hot" är beskrivande för de berörda produkterna i sina andra betydelser, nämligen "modern", "attraktiv" och "sexig". Den, för övrigt rent

hypotetiska, omständigheten att de berörda varorna skulle kunna säljas i sexbutiker påverkar inte bedömningen av ett känneteckens beskrivande karaktär då platsen för saluföringen inte särskilt anges i listan över de varor som ansökan om registrering av kännetecknet avser. Det följer nämligen av fast rättspraxis att de absoluta registreringshindren ska bedömas utifrån de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan (dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-24/05 P, REG, EU:C:2006:421, punkt 23). Tribunalen tillägger att den positiva konnotationen hos de ovannämnda betydelserna av ordet "hot" under alla omständigheter snarare är att betrakta som en vag och indirekt antydning än som en direkt och omedelbar angivelse av en egenskap eller ett särdrag hos de berörda varorna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 oktober 2002, Dart Industries/harmoniseringskontoret (UltraPlus), T-360/00, REG, EU:T:2002:244, punkterna 27 och 28).

- 52 Klagandens argument avseende det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär ska således underkännas för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål" och för "kosttillskott (för medicinsk användning)".

Invändningarna avseende det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga

- 53 Klaganden har gjort gällande att även om ordet "hot" inte är beskrivande för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer" och för "kosttillskott (för medicinsk användning)", så utgör det endast ett "klatschigt meddelande" som inte är att anse som en ursprungsangivelse och därför helt saknar särskiljningsförmåga.
- 54 Intervenienten har anfört att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att det omtvistade varumärket inte hade särskiljningsförmåga för "massageolja, geléer" och "farmaceutiska glidmedel".
- 55 Det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 att det räcker att ett av de där angivna absoluta registreringshindren föreligger för att kännetecknet inte ska kunna registreras som gemenskapsvarumärke (se dom av den 12 januari 2005, Wieland-Werke/harmoniseringskontoret (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02-T-369/02, REG, EU:T:2005:3, punkt 45 och där angiven rättspraxis). Eftersom överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det omtvistade varumärket var beskrivande för "massageolja", "geléer" och "farmaceutiska glidmedel" (se ovan punkt 41) och begick ett fel genom att inte, av det faktum att denna beskrivande karaktär förelåg, sluta sig till att nämnda varumärke också hade en beskrivande karaktär för "parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer" (se ovan punkt 48), så är de argument som klaganden och intervenienten har anfört vad gäller detta varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till nämnda varor verkningslösa. Dessa argument kan därför inte godtas.
- 56 Eftersom samtliga av de argument som intervenienten har anfört till stöd för sitt yrkande i enlighet med artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 ska underkännas (se även punkt 38 ovan), ska yrkandet ogillas.
- 57 Vad beträffar klagandens argument avseende de varor för vilka det omtvistade varumärket inte är beskrivande, det vill säga "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; tvål", och "kosttillskott (för medicinsk användning)", erinrar tribunalen om följande. Det följer av fast rättspraxis att enbart den omständigheten att ett varumärke av omsättningskretsen uppfattas som ett reklambudskap, och att det mot bakgrund av dess lovordande karaktär i princip skulle kunna användas av andra företag, i sig inte räcker för att man ska kunna sluta sig till att varumärket saknar särskiljningsförmåga. Ett varumärkes lovordande konnotation utesluter nämligen inte att märket ändå kan garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna, då ett sådant varumärke kan uppfattas av omsättningskretsen som såväl ett reklambudskap som en upplysning om de aktuella

varornas och tjänsternas kommersiella ursprung (se dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkterna 29 och 30 och där angiven rättspraxis).

- 58 Klagandens påstående att ordet "hot" i huvudsak är reklamartat till sin karaktär räcker således inte i sig för att ifrågasätta överklagandenämndens fastställande av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga. Det måste också styrkas att detta ord uteslutande utgör ett reklambudskap. Klaganden har dock själv medgett, särskilt vid anförandet av sina argument beträffande det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär, att ordet "hot" har flera betydelser, som till exempel "varm" och "kryddig", vilka inte är reklamartade till sin karaktär. Således har klaganden inte visat att ordet "hot", i likhet med de övriga ord som klaganden har nämnt till stöd för sina argument (exempelvis orden "super" och "best"), uteslutande utgjorde en reklamslogan som var ett hinder för att tillerkänna varumärket särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, REU, EU:C:2010:29, punkt 47).

Invändningen att överklagandenämnden underlåtit att beakta beslut och avgöranden från nationella förvaltningsmyndigheter och domstolar

- 59 Klaganden har kritiserat överklagandenämnden för att inte ha beaktat beslut och avgöranden från nationella förvaltningsmyndigheter och domstolar. Det gäller framför allt avgörandet från Bundespatentgericht av den 9 oktober 2012 och avgörandet från Bundesgerichtshof (förbundsdomstolen, Tyskland) av den 19 februari 2014, varigenom det omtvistade varumärket nekades skydd.
- 60 Det följer av fast rättspraxis att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke ska följaktligen endast prövas på grundval av den relevanta lagstiftningen. Harmoniseringskontoret och, i förekommande fall, unionsdomstolen, är således inte bundna av de beslut och avgöranden som meddelats i en medlemsstat, även om de kan beakta dem. Detta gäller även beslut och avgöranden som meddelats med tillämpning av nationell lagstiftning som har harmoniserats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) (se den rättspraxis som anges ovan i punkt 21). Därtill kommer att det inte finns någon bestämmelse i förordning nr 207/2009 enligt vilken harmoniseringskontoret, eller tribunalen om harmoniseringskontorets beslut överklagas dit, är skyldiga att komma fram till samma resultat som de nationella förvaltningsmyndigheterna eller domstolarna i en liknande situation (se dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret, C-173/04 P, REG, EU:C:2006:20, punkt 49 och där angiven rättspraxis).
- 61 Det framgår nämligen av skäl 6 i förordning nr 207/2009 att gemenskapsbestämmelser om varumärken inte kan ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar. Det är således möjligt att ett varumärke på grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader saknar skydd i en medlemsstat, men har skydd i en annan eller på unionsnivå (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2007, Develey/harmoniseringskontoret, C-238/06 P, REG, EU:C:2007:635, punkterna 57–59 och där angiven rättspraxis).
- 62 Till skillnad från vad klaganden har anfört påverkas inte denna bedömning av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1), i dess ändrade lydelse, och i artikel 109 i förordning nr 207/2009. Såsom framgår av bland annat skäl 15 i förordning nr 44/2001, vilket nämnts av klaganden, är syftet med denna förordning nämligen enbart att undvika att oförenliga domar meddelas i två medlemsstater och den är inte tillämplig på

harmoniseringskontoret. För övrigt är syftet med artikel 109 i förordning nr 207/2009 att förhindra att det meddelas motstridiga domar när en talan om intrång väcks vid en nationell domstol på grundval av ett gemenskapsvarumärke och en annan talan om intrång väcks vid en annan nationell domstol på grundval av ett nationellt varumärke. Såsom intervenienten har framhållit avser artikeln således enbart effekterna av, och inte villkoren för, skyddet för dessa varumärken.

- 63 Bedömningen ovan påverkas inte heller av vad som föreskrivs i artikel 7.2 i förordning nr 207/2009, där det föreskrivs att de absoluta registreringshinder som anges i punkt 1 är tillämpliga även om de endast finns i en del av unionen. Ett avslag på en nationell registreringsansökan är nämligen baserat på nationella bestämmelser som genomförs enligt ett nationellt förfarande i ett nationellt sammanhang (se ovan punkt 61). Ett sådant avslag kan således inte likställas med ett erkännande av att det i en stat föreligger ett absolut registreringshinder i den mening som avses i förordning nr 207/2009.
- 64 Inte heller är domen av den 10 mars 2011 i målet *Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret* (C-51/10 P, REU, EU:C:2011:139, punkterna 73–77), som har nämnts av klaganden, av relevans i det aktuella målet. Den domen rör nämligen harmoniseringskontorets skyldighet att beakta sina egna beslut som kontoret har fattat med anledning av liknande ansökningar avseende gemenskapsvarumärken.
- 65 Följaktligen finner tribunalen att även om det är önskvärt att harmoniseringskontoret beaktar de beslut och avgöranden från nationella myndigheter som avser varumärken som är identiska med dem som är föremål för harmoniseringskontorets prövning, och omvänt, har harmoniseringskontoret ingen skyldighet att beakta dessa beslut och avgöranden, inte ens de som avser identiska varumärken, och är dessa beslut och avgöranden, för det fall harmoniseringskontoret beaktar dem, inte bindande för kontoret.
- 66 Således underkänner tribunalen klagandens invändning avseende överklagandenämndens underlåtenhet att beakta beslut och avgöranden från nationella förvaltningsmyndigheter och domstolar avseende det omtvistade varumärket. Det saknas därvid anledning att pröva huruvida avgörandet från Bundesgerichtshof, som skickades med post vid en senare tidpunkt än överklagandet, kan tillåtas som bevisning, vilket harmoniseringskontoret har bestritt.
- 67 Det följer av det ovan anförda att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden underlät att pröva klagandens ansökan avseende ”rengörings-, poler-, skur- och slipmedel” i klass 3 och ”hygieniska preparat för medicinska ändamål” i klass 5 (se ovan punkt 26), och i den del nämnden upphävde och ändrade annulleringsenhetens beslut med avseende på ”parfymers, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer” i klass 3 (se ovan punkt 48).
- 68 Dessutom ska – med ändring av det angripna beslutet – intervenientens överklagande av annulleringsenhetens beslut ogillas, avseende ”parfymers, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 januari 2013, *Fon Wireless/harmoniseringskontoret – nfon (nfon)*, T-283/11, EU:T:2013:41, punkt 83), detta i enlighet med klagandens andra yrkande. Tribunalen har nämligen behörighet att ändra det överklagade beslutet på denna punkt, i den del överklagandenämnden har tagit ställning till det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär för de aktuella varorna och felaktigt konstaterat att varumärket inte var beskrivande för ”parfymers, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer”, såsom framgår ovan av punkterna 43–48 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, *Edwin/harmoniseringskontoret*, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 72).
- 69 I övrigt ska klagandens överklagande, liksom intervenientens yrkande med stöd av artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 (se ovan punkt 56), ogillas.

Rättegångskostnader

- 70 I artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler anges att om rättegångsdeltagarna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, ska vardera deltagaren bära sina rättegångskostnader. Tribunalen får emellertid besluta att en rättegångsdeltagare ska ersätta en del av en annan deltagares rättegångskostnader, om det framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna i målet.
- 71 Eftersom de tre rättegångsdeltagarna i förevarande fall ömsom tappat målet på en eller flera punkter, och då det inte föreligger några särskilda omständigheter, finner tribunalen att vardera deltagaren ska förpliktas att bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) den 10 september 2013 (ärende R 1881/2012-4) ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden underlät att pröva Australian Gold LLC:s ansökan avseende ”rengörings-, poler-, skur- och slipmedel” i klass 3 och ”hygieniska preparat för medicinska ändamål” i klass 5, och i den del nämnden upphävde och ändrade annulleringsenhetens beslut med avseende på ”parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer” i klass 3.**
- 2) **Effect Management & Holding GmbH:s överklagande till överklagandenämnden ogillas med avseende på ”parfymer, eteriska oljor, kosmetika, bland annat hårschamponeringsmedel, duschgeléer, bodylotioner, ansiktskrämer”.**
- 3) **Överklagandet till tribunalen ogillas i övrigt.**
- 4) **Effect Management & Holdings yrkande om ändring ogillas.**
- 5) **Vardera rättegångsdeltagaren ska bära sina rättegångskostnader.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juli 2015.

Underskrifter