

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

11. december 2001 *

I sag T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, Ertingen (Tyskland), ved advokat
S. von Petersdorff-Campen, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved F. López de Rego og G. Schneider, som befuldmægtigede, og med valgt
adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse af 23. marts 2000 (sag
R 392/1999-3) truffet af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i

* Processprog: tysk.

det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende registreringen af ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne V. Tiili og R.M. Moura Ramos,

justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 23. maj 2000,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 15. september 2000,

på grundlag af dokumenter indleveret af sagsøgeren efter afslutningen af den skriftlige forhandling, som sagsøgte har haft lejlighed til at tage stilling til under den mundtlige forhandling den 15. maj 2001,

på grundlag af denne mundtlige forhandling,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Sagsøgeren indgav den 23. april 1998 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 1, s. 1), med senere ændringer, en EF-varemærkeansøgning vedrørende et ordmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, for hvilket der er ansøgt om registrering, er ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 De varer, for hvilke varemærket er ansøgt registreret, henhører under klasse 8, 12 og 20 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 8: »håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer«

— klasse 12: »befordringsmidler til brug på land og dele hertil«

— klasse 20: »boligmøbler, særlig polstermøbler, siddemøbler, stole, borde, kasse-møbler samt kontormøbler«.

- 4 Undersøgeren afslog ansøgningen ved afgørelse af 4. juni 1999 i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at den ansøgte ordkombination var beskrivende for de omhandlede varer og manglede fornødent særpræg.
- 5 Sagsøgeren påklagede den 7. juli 1999 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 6 Klagen blev den 4. oktober 1999 forelagt undersøgeren til berigtigelse af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60 i forordning nr. 40/94.
- 7 Den 4. november 1999 blev klagen fremsendt til appelkammeret.

- 8 Ved afgørelse af 23. marts 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Tredje Appellkammer undersøgerens afgørelse, for så vidt denne havde afvist ansøgningen for varer i klasse 8. Appellkammeret afviste i øvrigt klagen.
- 9 Hvad angår varerne i klasse 12 og 20 fandt appelkammeret i det væsentlige, at den ansøgte ordkombination ikke opfyldte kravene i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

- 10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 12 Sagsøgeren har påberåbt sig tre anbringender om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og en manglende hensyntagen til forudgående nationale registreringer.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 13 Sagsøgeren har anført, at det ansøgte varemærke ikke er en angivelse, der er konkret beskrivende.
- 14 Sagsøgeren har i øvrigt anført, at afvisningen af at registrere et EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er betinget af et konkret »behov for, at varemærket holdes til rådighed«.

- 15 Sagsøgeren har bemærket, at Harmoniseringskontoret i denne sag — i stedet for at godtgøre, at det ansøgte varemærke konkret er anvendt til at beskrive de pågældende varer, eller at der er et konkret behov for, at varemærket holdes til rådighed — blot har forudsat, at der er behov for, at det holdes til rådighed. Ifølge sagsøgeren gælder dette ligeledes ordkombinationen »das Prinzip der ...« (»princippet for ...«), der betragtes som angivelsen af en egenskab.
- 16 Sagsøgeren har endvidere anført, at appelkammeret ikke har taget artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 40/94 i betragtning, selv om det ansøgte varemærke i alle tilfælde skal registreres i lyset af denne bestemmelse. Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at selskabets konkurrenter, såfremt det omtvistede varemærke registreres, i kraft af den nævnte bestemmelse bevarer retten til at henvise til de behagelige egenskaber ved deres varer, idet de kan anvende angivelser eller meddelelser herom i reklamer.
- 17 Sagsøgeren har herudover påberåbt sig afgørelser fra appelkamrene, hvori der er tilladt registrering af ordmærkerne BLOODSTREAM (for medicinske apparater beregnet til støtte for blodcirkulationen i menneskelegemet, sag R 33/1998-2), TRANSEUROPA (for tjenesteydelser inden for rejsebranchen, sag R 125/1998-3) og ALLTRAVEL (ligeledes for tjenesteydelser inden for rejsebranchen, sag R 185/1998-3). Sagsøgeren har bemærket, at der i den anfægtede afgørelse er anvendt strengere kriterier end ved andre ordmærker.
- 18 Harmoniseringskontoret har anført, at den pågældende ordkombination umiddelbart og uden nogen særlig analyse-mæssig indsats forstås af kundemålgruppen på den måde, at de pågældende varer er udformet i overensstemmelse med reglerne og principperne for komfort.

- 19 Ifølge Harmoniseringskontoret er komfort både for varerne i klasse 12 (befordringsmidler til brug på land og dele hertil) og i klasse 20 (boligmøbler og kontormøbler) et væsentligt element ved beslutningen om køb.
- 20 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det forhold, at de to ord »Prinzip« (»princip«) og »Bequemlichkeit« (»komfort«) sættes sammen, ikke medfører, at den pågældende ordkombinations beskrivende karakter ændres i forhold til de omhandlede varer.
- 21 Hvad angår artikel 12, stk. b), i forordning nr. 40/94 har Harmoniseringskontoret bemærket, at det er med rette, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen betragtning vedrørende denne bestemmelse. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse anført, at afvisningen af en ansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 ikke bygger på et »behov for, at varemærket holdes til rådighed«, men på tegnets manglende evne til at udgøre et varemærke. Det er derfor ifølge Harmoniseringskontoret normalt, at artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke tages i betragtning ved behandlingen af ansøgningen.

Rettens bemærkninger

- 22 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, udelukket fra registrering.

- 23 Et tegns beskrivende karakter skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.
- 24 Endvidere bestemmes det i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at stk. 1 »finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 25 Selv om det i denne sag antages, at elementet »Bequemlichkeit«, således som Harmoniseringskontoret har anført, betyder »komfort« på tysk, og at det derfor må antages, at den pågældende ordkombination betyder »princippet for komfort«, skal det fastslås, at den går videre end en henvisning til en egenskab ved de omhandlede varer.
- 26 Appellkammeret bemærkede herom i den anfægtede afgørelses punkt 26, at »de potentielle kunder umiddelbart og uden nogen særlig analysemæssig indsats forstår, at de i ansøgningen omhandlede varer [...] har en særlig kvalitet, nemlig at de er udformet efter reglerne og principperne for komfort«. Appellkammeret bedømte således i det væsentlige den ansøgte ordkombinations beskrivende karakter alene i forhold til elementet »Bequemlichkeit« (der betyder »komfort«) og ikke i forhold til ordene DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT læst i sammenhæng. For kundemålgruppen er den egenskab ved de omhandlede varer, at de er »udformet efter reglerne og principperne for komfort«, sammenfaldende med den egenskab, at de er komfortable. I denne sag består kundemålgruppen af en tysktalende, almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. i denne retning Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (EuroHealth), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27).

- 27 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at et varemærke for at være omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), »udelukkende« skal bestå af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne den pågældende vares eller tjenesteydelses egenskaber. Hvad angår et ordmærke, der består af flere elementer, følger det af dette krav, at den beskrivende karakter skal bedømmes på grundlag af alle de elementer, som ordmærket består af, og ikke på grundlag af ét af disse elementer.
- 28 Selv om det antages, at elementet »Bequemlichkeit« i sig selv betegner en egenskab ved de omhandlede varer, der kan tages i betragtning ved den beslutning om køb, som kundemålgruppen træffer, kan ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, vurderet på grundlag af alle sine elementer og læst i sammenhæng, ikke anses for udelukkende at bestå af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne de pågældende varers beskaffenhed.
- 29 Det følger heraf, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kan tages til følge.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 30 Sagsøgeren har bemærket — og har herved henvist til Harmoniseringskontorets praksis — at et meget svagt særpræg er tilstrækkeligt til at overvinde den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 31 Hvad angår slogans har sagsøgeren anført, at deres funktion som kommunikationsmiddel under ingen omstændigheder begrundes, at de skal bedømmes efter kriterier, der er strengere end dem, der gælder for andre ordmærker. Ifølge sagsøgeren skal der ved bedømmelsen af et slogans særpræg tages hensyn til originaliteten, kortfattetheden samt et fortolkningsbehov som følge af et uforståeligt eller tvetydigt indhold.
- 32 Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at det pågældende tegn er originalt. Sagsøgeren har nærmere anført, at anvendelsen af ordkombinationen »das Prinzip der...« med henblik på at forstærke og understrege angivelsen »Bequemlichkeit« (komfort) er usædvanlig. Sagsøgeren har påberåbt sig den overraskende karakter, der er skabt ved sammensætningen af dels ordet »Prinzip« (princip), der fremhæver regelmæssigheden, den grundlæggende karakter og objektiviteten, dels ordet »Bequemlichkeit«, der udtrykker en følelse eller en subjektiv bedømmelse. I øvrigt har sagsøgeren påstået, at sloganet på original vis gør brug af dobbelttydigheden ved ordet »Bequemlichkeit«, der betyder dels »skodesløshed, magelighed, efterladenhed«, dels »komfort, bekvemmelighed«.
- 33 Sagsøgeren finder, at udtrykket den »grundlæggende regel for komfort«, der fremgår af den generelle virkning, som det pågældende tegn har, mangler enhver konkret betydning. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at de modstridende betydninger ved dels elementet »grundlæggende regel«, der er objektivt, dels elementet »komfort«, der opfattes subjektivt, gensidigt ophæver hinanden. Ifølge sagsøgeren er sloganet — der har til formål at formidle en positiv reklamemeddelelse — således forstyrrende, egnet til at tiltrække opmærksomhed og har dermed fornødent særpræg.
- 34 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ikke har godtgjort, at det pågældende tegn konkret er beskrivende for varer i klasse 12 (befordringsmidler til brug på land og dele hertil) og klasse 20 (boligmøbler og kontormøbler). Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at den differentiering, som appelkammeret foretog mellem dels disse sidstnævnte varer, dels varer i klasse 8 (håndværktøj og instrumenter, knivmedevarer, gaffler og skeer), ikke er overbevisende. Ifølge sagsøgeren er det med urette, at appelkammeret baserede denne differentiering på det forhold, at andre kvaliteter end komfort er fremherskende for disse

sidstnævnte varer, såsom sikkerhed, effektivitet, lethed i anvendelsen eller et smukt design, når disse sidstnævnte egenskaber ligeledes er af betydning for så vidt angår varerne i klasse 12 og 20.

- 35 Sagsøgeren har anført, at Harmoniseringskontoret med afvisningen af at registrere det ansøgte varemærke modsiger sin egen afgørelsespraksis. Sagsøgeren har således påberåbt sig det forhold, at Harmoniseringskontoret har anset ordet »Leicht« for at have fornødent særpræg på grund af dets tvetydige karakter. Ifølge sagsøgeren har sloganet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT imidlertid mindst lige så meget særpræg som ordet »Leicht«, hvorfor den ukorrekte fremgangsmåde, der er anvendt i den anfægtede afgørelse, er resultatet af, at der anvendes strengere kriterier ved slogans end ved andre ordmærker. Endvidere har sagsøgeren anført, at det ansøgte varemærke ikke har mindre særpræg end slogans som BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD og Früher an Später denken, der er blevet registreret. Derimod kan det ansøgte varemærke ifølge sagsøgeren ikke sammenlignes med slogans som THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, som appelkammeret påberåbte sig. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at alle disse slogans, der er blevet afvist fra registrering, ikke blot har en entydig karakter — således at der ikke er behov for at fortolke dem — men ligeledes mangler originalitet og kortfattedhed.
- 36 Harmoniseringskontoret finder, at slogans, der generelt har en reklamefunktion, og som henviser til egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne eller producenten eller distributøren, for at kunne tjene som varemærke skal have et supplerende originalt element.
- 37 Ifølge Harmoniseringskontoret er sloganet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT imidlertid ikke originalt, idet det kun har en reklamefunktion, og idet det er rent beskrivende for de pågældende varer. Harmoniseringskontoret har anført, at kundemålgruppen dermed forstår det ansøgte varemærke som en henvisning til de pågældende varers art og beskaffenhed og ikke til deres oprindelse.

- 38 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er i overensstemmelse med appelkamrenes afgørelsespraksis vedrørende slogans. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse navnlig omtalt en afgørelse fra Tredje Appellkammer af 3. april 2000, der afviste klagen over afvisningen af at registrere sloganet THE ADVANTAGE OF INFORMATION for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 42, da det manglede fornødent særpræg. Hvad angår de afgørelser, som sagsøgeren har påberåbt sig, har Harmoniseringskontoret bemærket, at sloganet BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD ikke henviser til de pågældende varer, og at varemærkerne Leicht og Früher an Später denken ikke er beskrivende i forhold til de pågældende varer og tjenesteydelser.

Rettens bemærkninger

- 39 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering.
- 40 Et tegns fornødne særpræg skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.
- 41 I denne sag bemærkede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30, at den pågældende ordkombination manglede fornødent særpræg, »idet den alene blev forstået af kundemålgruppen som en henvisning til de ansøgte varers art og beskaffenhed [...] og ikke som et varemærke, der henviser til oprindelsen, altså til den virksomhed, hvor varerne er produceret«. Appellkammeret udledte således i det væsentlige, at det pågældende ord manglede fornødent særpræg på grund af dets beskrivende karakter.

- 42 Det er ovenfor fastslået, at registreringen af ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ikke kunne afvises på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Appellkammerets væsentligste argument vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal dermed forkastes, for så vidt det bygger på den ovenfor fastslåede fejltagelse.
- 43 Appellkammeret lagde endvidere i den anfægtede afgørelses punkt 30 også vægt på, at ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT var kendetegnet ved at mangle »et tilskud af fantasi«. Harmoniseringskontoret har i øvrigt i svarskriftet svaret, at »med henblik på at tjene som varemærke skal slogans have et supplerende element [...] af originalitet«, og at der mangler en sådan originalitet i det omtvistede ord.
- 44 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af Rettens praksis, at manglende fornødent særpræg hverken kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifuldt islæt (Rettens domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 31, og sag T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Comedy), Sml. II, s. 397, præmis 31, samt af 5.4.2001, sag T-87/00, Bank Für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259, præmis 39 og 40). Det skal endvidere anføres, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn.
- 45 Idet appellkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 lagde vægt på, at der manglede en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning«, skal det anføres, at dette element reelt alene udgør en omskrivning af appellkammerets konstatering af, at der manglede »et tilskud af fantasi«.

- 46 Afvisningen af den klage, der var indgivet til appelkammeret, var kun berettiget i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 40/94, såfremt det var godtgjort, at sammensætningen af ordkombinationen »das Prinzip der ...« (»princippet for ...«) og et ord, der betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer. Det skal imidlertid fastslås, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen konstatering i denne retning, og at Harmoniseringskontoret hverken i processkrifterne eller under den mundtlige forhandling har påstået, at der er en sådan brug.
- 47 Det følger heraf, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ligeledes kan tages til følge.
- 48 Det følger af ovenstående, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til det tredje anbringende, sagsøgeren har gjort gældende.

Sagens omkostninger

- 49 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEEN (Fjerde Afdeling)

- 1) Den af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) truffne afgørelse af 23. marts 2000 (sag R 392/1999-3) annulleres.
- 2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. december 2001.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand