

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

26. oktober 2000 \*

I sag T-345/99,

**Harbinger Corporation**, Atlanta, Georgia (USA), ved advokaterne R. Collin, M.-C. Mitchell og É. Logeais, Paris, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokaterne Decker og Braun, 16, avenue Marie-Thérèse,

sagsøger,

mod

**Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller)** ved kontorchef J. Miranda de Sousa og A. Di Carlo, begge Juridisk Tjeneste, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos C. Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsøgt,

\* Processprog: italiensk.

angående en påstand om annullation af den af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) truffene afgørelse af 17. september 1999 (sag R 163/1998-3), hvorved det afviste at registrere ordet »Trustedlink« som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Fjerde Afdeling)

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

justitssekretær: fuldmægtig G. Herzig,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 2. december 1999,

svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 25. februar 2000,

og efter mundtlig forhandling den 4. maj 2000,

II - 3528

afsagt følgende

## Dom

### Sagens omstændigheder

- 1 Sagsøgeren indgav den 29. marts 1996 en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Der blev ansøgt om registrering af ordet »Trustedlink«.
- 3 Ifølge den af sagsøgeren den 29. marts 1996 indgivne ansøgning er der ansøgt om registrering for varer og tjenesteydelser i følgende klasser i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret:

»Klasse 9: Computersoftware til elektronisk handel inklusive udveksling af elektroniske dokumenter, finansielle elektroniske dokumenter, overførelse af arkiver og transaktioner; software til kommunikation via e-form og e-mail; netværks- og internetsværktøjer; programmer, der giver adgang til netværk, internet og databaser, programmer med applikationer til internet og netværk og hjælpeprogrammer til internet og netværk.

Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed i forbindelse med anvendelse af teknologier og ydelser vedrørende elektronisk handel; teknisk rådgivningsvirksomhed i forbindelse med teknologier og ydelser vedrørende elektronisk handel (bistand i arbejdet eller styringen af forretningsvirksomhed eller forretningsmæssige funktioner i en industri- eller handelsvirksomhed).

Klasse 38: Integration af software i forbindelse med at integrere virksomheders applikationssystemer med teknologier og ydelser til elektronisk handel; kommunikationsvirksomhed til kommunikation af meddelelser i form af elektroniske dokumenter, finansielle elektroniske dokumenter, arkiver og transaktioner i elektronisk handel.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed i forbindelse med anvendelse af teknologier og ydelser til elektronisk handel.

Klasse 42: Virksomhed i forbindelse med at assistere organisationer med at udnytte, udvide eller styre teknologier og ydelser til elektronisk handel; teknisk rådgivningsvirksomhed i forbindelse med teknologier og ydelser til elektronisk handel, ikke som direkte hjælp i en handelsvirksomheds drift eller funktioner; programmering af computere; programmering af computere til integration af software i forbindelse med at integrere virksomheders applikationssystemer med teknologier og ydelser til elektronisk handel.«

- 4 Undersøgeren afviste ved afgørelse af 18. august 1998 ansøgningen i henhold til artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) med den begrundelse, at tegnet »Trustedlink« manglede fornødent særpræg.

- 5 Sagsøgeren påklagede den 8. oktober 1998 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 6 Klagen blev forelagt undersøgeren til berigtigelse af afgørelsen i henhold til artikel 60 i forordningen nr. 40/94.
- 7 Klagen blev den 6. november 1998 henvist til Tredje Appellkammer.
- 8 Klagen blev afvist ved afgørelse af 17. september 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«) med den begrundelse, at ordet »Trustedlink« manglede det fornødne særpræg i relation til de pågældende varer og tjenesteydelser.

### Parternes påstande

- 9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Principalt: Den anfægtede afgørelse ændres eller annulleres.
  
- Det bestemmes, at EF-varemærkeansøgningen henvises til Harmoniseringskontoret med henblik på offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 40 i forordning nr. 40/94.

— Subsidiært: Det fastslås, at ordet »Trustedlink« er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 40/94 for følgende varer og tjenesteydelser:

— forretningsmæssig rådgivning

— teknisk rådgivning

— undervisning

— computerprogrammering

— og det bestemmes i dette tilfælde — efter ændring af den anfægtede afgørelse — at EF-varemærkeansøgningen henvises til Harmoniseringskontoret med henblik på offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 40 i forordning nr. 40/94 for disse varer og tjenesteydelser.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagen afvises.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 11 Sagsøgeren har under retsmødet frafaldet de såvel principalt som subsidiært nedlagte påstande om, at EF-varemærkeansøgningen henvises til Harmoniseringskontoret med henblik på offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 40 i forordning nr. 40/94, hvilket Retten har taget til efterretning.

### Retlige bemærkninger

- 12 Sagsøgeren har fremført to anbringender til støtte for sin påstand, for det første tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og for det andet af begrundelsespligten.

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

### Parternes argumenter

- 13 Appellammeret har begået en retlig fejl ved at fastslå, at ordet »Trustedlink« ikke er egnet til at adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders.

- 14 Ifølge sagsøgeren skal de forskellige absolutte hindringer for registrering i artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning nr. 40/94 gøres til genstand for en samlet fortolkning, hvoraf følger, at et varemærke har det fornødne særpræg, hvis det hverken er beskrivende eller almindeligt anvendt som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne. Sagsøgeren har gjort gældende, at et tegn er almindeligt anvendt eller en artsbetegnelse, når det består af et ord, der er dikteret af varens art eller funktion eller sproglige regler eller vaner. Et tegn er beskrivende, når det beskriver det direkte eller umiddelbare formål med den vare eller tjenesteydelse, som det finder anvendelse på. Et tegn er i øvrigt ikke udelukkende beskrivende, hvis det indeholder beskrivende og opdigtede ord. Tegnet skal derfor, for at en absolut registreringshindring kan finde anvendelse, udelukkende bestå af almindeligt anvendte eller beskrivende ord.
- 15 Sagsøgeren har endvidere bemærket, at adskillelsesevne kun kan bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for.
- 16 Hvad angår ordet »trusted« har sagsøgeren gjort gældende, at det ikke er almindeligt anvendt inden for de omhandlede grupper af varer og tjenesteydelser, og at det hverken angiver en væsentlig kvalitet ved de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres formål. De samme betragtninger finder anvendelse på ordet »link«, der ikke er en artsbetegnelse inden for området edb-tjenesteydelser.
- 17 Ifølge sagsøgeren er den omstændighed, at ordet »Trustedlink« er blevet varemærkeregistreret i USA, bevis på, at ordet »link« ikke er en almindelig betegnelse for de pågældende varer og tjenesteydelser.
- 18 Sagsøgeren har fastholdt, at sammensætningen af ordene »trusted« og »link« som benævnelse for de pågældende varer og tjenesteydelser er udtryk for et fuldstændigt frit valg, da ordet »Trustedlink« ikke findes i ordbøgerne. Det består endvidere ikke udelukkende af beskrivende eller almindeligt anvendte ord.



Denne ordsammensætning kan endelig finde anvendelse på en lang række andre varer og tjenesteydelser end varer og ydelser inden for edb-området.

- 19 Sagsøgeren har understreget, at de pågældende varer og tjenesteydelser er rettet mod en velorienteret kundegruppe, hvor er der mindre risiko for forveksling end i forhold til den almindelige forbruger.
- 20 Sagsøgeren har ligeledes bemærket, at ordet »Trustedlink« højst fremkalder en garanti for virksomheden om oprettelse af en hjemmeside på Internettet med henblik på at gennemføre forretningsmæssige transaktioner uden for så vidt at beskrive varer eller tjenesteydelserne eller deres væsentlige kvaliteter.
- 21 Sagsøgeren gjorde under retsmødet endvidere gældende, at Harmoniseringskontorets bedømmelse af adskillelsesevnen for tegn, der indeholder begrebet »link«, ikke er sammenhængende.
- 22 Sagsøgeren har endelig fastholdt sin subsidiære påstand om, at ordet »Trusted-link« skal fastslås at være i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 40/94 for en del af de omhandlede varer og tjenesteydelser, i dette tilfælde de i sagsøgerens ansøgning af 29. marts 1996 nævnte, der findes i vareklasse 35, 38, 41 og 42.
- 23 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens anbringende om, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke har et selvstændigt anvendelsesområde.
- 24 Harmoniseringskontoret har erindret om, at et tegn, der ikke har fornødent særpræg i artikel 7's forstand, ikke kan udfylde rollen som et varemærke, da

offentligheden ikke opfatter det som et sådant (med forbehold for det tilfælde, hvor det fornødne særpræg er opnået gennem den brug, der er gjort af varemærket). Et sådan tegn kan således ikke være et symbol, der forbinder varen eller tjenesteydelsen med den virksomhed, der er ansvarlig for dens fremstilling eller forhandling.

- 25 Ifølge Harmoniseringskontoret mangler et tegn fornødent særpræg, hvis det alene videregiver oplysninger om den pågældende vares eller tjenesteydelses kvalitet eller egenskaber. Harmoniseringskontoret har anført, at et tegn for at have fornødent særpræg i højere grad skal kunne adskille virksomheden fra dens konkurrenter end oplyse offentligheden om varerne eller tjenesteydelserne.
- 26 Harmoniseringskontoret gør gældende, at begrebet »link« for et stort antal forbrugere henviser til Internettet og dets væsentligste netværk, World Wide Web, da Internettet er et stort system af indbyrdes sammenkoblede computere og terminaler, og World Wide Web er en samling af grafiske multimedia-sider forbundet med hinanden gennem hypertext-forbindelser. Ordet »link« er faktisk det eneste ord til betegnelse af denne væsentlige tekniske egenskab for denne kommunikationsteknologi.
- 27 I øvrigt udtrykker ordet »trusted« alene en ønsket egenskab for enhver forbindelse inden for telekommunikationsområdet generelt og særligt inden for den elektroniske handel. Ordets sammensætning med ordet »link« ændrer ikke det forhold, at dette sidste ord mangler fornødent særpræg. Under disse omstændigheder gør sammensætningen af ordene »trusted« og »link« det ikke muligt at adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders.
- 28 Hvad angår den omstændighed, at ordet »Trustedlink« er blevet registreret som varemærke i USA, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at kun en

registrering, der er opnået i et land uden for Fællesskabet, men hvor der anvendes de samme kriterier, hvad angår absolutte registreringshindringer, og hvor sproget er det ansøgte mærkes sprog, kan tages i betragtning som et tegn på, at der ikke består en absolut registreringshindring. Harmoniseringskontoret er dog ikke bundet af en sådan registrering.

- 29 Harmoniseringskontoret har endelig anført, at de ovenfor fremførte argumenter finder anvendelse på sagsøgerens subsidiære påstand.

## Rettens bemærkninger

- 30 Sagsøgeren gør gældende, at de forskellige absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, litra b), c), og d), i forordning nr. 40/94 skal gøres til genstand for en samlet fortolkning, hvoraf det følger, at et varemærke har det fornødne særpræg, hvis det hverken er beskrivende [litra c)] eller almindeligt anvendt som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne [litra d)].

- 31 Denne opfattelse kan ikke tages til følge. Som korrekt bemærket af Harmoniseringskontoret, har de absolutte registreringshindringer om manglende fornødent særpræg, beskrivende egenskaber og almindelighed hver deres anvendelsesområde og er ikke afhængige af hinanden, og den ene udelukker ikke den anden. Som det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, BABY-DRY, Sml. II, s. 2383, præmis 29, og af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod Harmoniserings-

kontoret, Companyline, Sml. II, s. 1, præmis 30). Selv om disse bestemmelser om hindringer kan anvendes hver for sig, kan de også anvendes samlet.

- 32 Under disse omstændigheder skal det undersøges, om tegnet »Trustedlink« mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori dette begreb anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, der er ansøgt om registrering for.
- 33 Det skal i den forbindelse erindres, at ifølge artikel 4 i forordning nr. 40/94 er det afgørende kriterium for, at et tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et EF-varemærke, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds (jf. BABY-DRY-dommen, præmis 20).
- 34 Det omtvistede tegn består udelukkende af ordene »trusted« og »link«, der begge er almindelige ord i engelsktalende lande i og uden for Fællesskabet.
- 35 Ordet »link« betyder det, der forbinder. Det har en særlig betydning inden for informatikområdet, hvor det navnlig henviser til forbindelserne mellem de forskellige dataservere på Internettet. Dette sidste, og endnu mere World Wide Web, er ikke andet end et omfattende netværk til elektronisk transmission af data på grundlag af de forbindelser, der forbinder forskellige servere eller fører hen til en anden side i samme dokument, og ordet »link« må anses for en artsbetegnelse i denne kontekst. Ordet »link« er et af de få ord til betegnelse af denne væsentlige tekniske egenskab for kommunikationsteknologien. Denne særlige betydning er

endvidere åbenbar selv for ikke engelsktalende personer ligesom naturligvis for specialister på informatikområdet.

- 36 Tegnet »Trustedlink« har således betydningen en pålidelig forbindelse eller en forbindelse, der kan stoles på. Sættningen af »trusted« og »link«, skrevet hvert for sig eller i ét ord, gør således ikke andet end at beskrive en forbindelsesønskede kvalitet, i dette tilfælde pålidelighed. Det pågældende tegn er således sammensat af to ord, hvoraf det ene er en artsbetegnelse og ikke gør andet end at betegne en væsentlig teknisk egenskab for den elektroniske handel, og det andet angiver, at den har den ønskede kvalitet.
- 37 Den omstændighed, at de sættes sammen — uden nogen grafisk eller semantisk ændring — udgør ingen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. Den omstændighed, at ordet »Trustedlink« ikke er nævnt i ordbøgerne som sådan — hvad enten det skrives i ét ord eller ikke — ændrer ikke denne bedømmelse (Companyline-dommen, præmis 26).
- 38 Tegnet »Trustedlink« mangler derfor det fornødne særpræg.
- 39 Det skal anføres, at sagsøgerens subsidiære påstand om, at ordet »Trustedlink« skal fastslås at være i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 40/94 for de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen med henvisning til klasse 35, 38, 41 og 42, skal forkastes af de ovenfor anførte grunde. Bedømmelsen af den absolutte registreringshindring som følge af

manglende særpræg må være den samme, idet alle de varer og tjenesteydelser, der er ansøgt om registrering for, vedrører elektronisk handel.

- 40 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at Harmoniseringskontoret har registreret EF-varemærker, der indeholder ordet »link«, er det tilstrækkeligt at fastslå, at sagsøgeren ikke har bevist, at det drejer sig om tegn eller situationer, der kan sammenlignes med denne sag. I øvrigt har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det drejer sig om figurmærker. Sagsøgerens anbringende herom skal derfor også forkastes.
- 41 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at registreringen af ordet »Trustedlink« som varemærke i USA beviser, at ordet ikke mangler fornødent særpræg, skal der erindres om udtalelserne i Rettens dom af 16. februar 2000 (sag T-122/99, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, sæbes form, Sml. II, s. 265, præmis 60-63). Retten fastslog i denne afgørelse, at EF-varemærket ifølge første betragtning til forordning nr. 40/94 har til formål at gøre det muligt for virksomhederne »at identificere deres varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Fællesskabet, uden hensyn til grænser«, og at »registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, er et forhold, som — uden at være bestemmende — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke«. Det fremgår af denne dom, at en national registrering ikke binder Harmoniseringskontoret, og det skal derfor fastslås, at Appellammeret ikke har begået nogen retlig fejl ved at skønne, at det ikke var bundet af registreringen i USA.
- 42 Det følger heraf, at Appellammeret med rette har bekræftet, at ordet »Trustedlink« i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke er egnet til at udgøre et EF-varemærke.
- 43 Det første anbringende skal derfor forkastes.

*Anbringendet om tilsidesættelse af begrundelsespligten*

Parternes argumenter

- 44 Sagsøgeren har kritiseret Appellkammeret for at have tilsidesat begrundelsespligten, idet Appellkammeret har undladt for det første at begrunde sin analyse i relation til alle de klasser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse, og for det andet at anføre de medlemsstater, hvori indsigelsen om manglende særpræg gør sig gældende.
- 45 Harmoniseringskontoret har bemærket, at Appellkammeret har analyseret tegnet »Trustedlink's« adskillelsesevne i relation til alle de i EF-varemærkeansøgningen nævnte klasser for varer og tjenesteydelser.
- 46 Harmoniseringskontoret har i øvrigt erindret om, at artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »stk. 1 [i samme artikel] finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

Rettens bemærkninger

- 47 Det fremgår for det første af Appellkammerets afgørelse, at de faktiske forhold og retlige betragtninger, som Appellkammeret har henvist til som begrundelse for, at tegnet »Trustedlink« mangler fornødent særpræg, finder anvendelse på alle de vare- og tjenesteydelsesklasser, der er ansøgt om registrering for.

- 48 Det skal for det andet erindres, at i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er tilstedeværelsen af registreringshindringer i en del af Fællesskabet tilstrækkeligt til, at stk. 1 i denne artikel finder anvendelse. Den anfægtede afgørelse er begrundet i det forhold, at ordet »Trustedlink« ikke kan beskyttes i det engelsktalende sprogområde.
- 49 Anbringendet om tilsidesættelse af begrundelsespligten skal derfor ligeledes forkastes.
- 50 Herefter må sagsøgte frifindes.

### Sagens omkostninger

- 51 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger, og sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger.



På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Harmoniseringskontoret for det Indre Marked frifindes.**
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Tiili

Moura Ramos

Mengozi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 26. oktober 2000.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand