

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

14. juni 2001 *

I de forenede sager T-357/99 og T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, Salzburg (Østrig), ved advokaterne H.G. Zeiner og B. Heaman-Dunn, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Bonne, A. von Mühlendahl og E. Joly, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af to afgørelser fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) af

* Processprog: tysk.

21. november 1999 (sag R 351/1999-3 og R 352/1999-3), der afviste registrering af ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS som EF-varemærker,

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 stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 22. december 1999,

på grundlag af svarskrifter indleveret til Rettens Justitskontor den 24. marts 2000,

efter at de foreliggende sager er blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen i overensstemmelse med artikel 50 i Rettens procesreglement,

og efter mundtlig forhandling den 8. marts 2001,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 28. januar 1997 indgav sagsøgeren to ansøgninger om registrering af EF-varemærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer.

2 Der blev ansøgt om registrering af ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.

3 De varer og tjenesteydelser, for hvilke de to ovennævnte registreringsansøgninger blev indgivet, findes i klasse 9, 16, 41 og 42 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 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere og indspillede lagrings-

medier til databehandlingsanlæg og -apparater, særlig bånd, plader, cd-rommer; lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater.

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, opslagsværker, branchefortegnelser; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer.

Klasse 41: Forlagsvirksomhed, særlig udgivelse af tekster, bøger, tidsskrifter, aviser.

Klasse 42: Redaktørvirksomhed.«

- 4 Ved skrivelser af 2. marts 1998 meddelte undersøgeren sagsøgeren, at de pågældende ord efter undersøgerens opfattelse ikke kunne registreres, idet de udelukkende var beskrivende i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og manglede fornødent særpræg i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b)'s forstand, for så vidt angik følgende varer og tjenesteydelser: »indspillede lagringsmedier til databehandlingsanlæg og -apparater, særlig cd-rommer (klasse 9); tryksager, opslagsværker, branchefortegnelser (klasse 16); forlagsvirksomhed, særlig udgivelse af tekster, bøger, tidsskrifter, aviser (klasse 41); redaktørvirksomhed (klasse 42)«.

5 Ved afgørelser af 23. april 1999 afviste undersøgeren ansøgningerne, for så vidt angik de i ovenstående præmis nævnte varer og tjenesteydelser, i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den i skrivelserne af 2. marts 1998 anførte begrundelse.

6 Den 23. juni 1999 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage over begge undersøgerens afgørelser om delvis afslag på ansøgningerne.

7 Klagerne blev afvist ved to afgørelser fra Tredje Appelkammer af 21. oktober 1999 (herefter »de anfægtede afgørelser«), som blev meddelt sagsøgeren den 26. oktober 1999.

8 Appelkammeret fandt i det væsentlige, at de pågældende ord, for så vidt angik de omhandlede varer og tjenesteydelser, var beskrivende i den tysksprogede del af Fællesskabet og manglede fornødent særpræg.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- De trufne afgørelser ændres således, at der ikke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 foreligger absolutte hindringer for registrering af ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS som EF-varemærker.

— Subsidiært annulleres de anfægtede afgørelser.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 er tilsidesat. I denne sag skal tilsidesættelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), behandles.

Parternes argumenter

12 Sagsøgeren har henvist til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 og har anført, at de pågældende ord kan registreres, da de ikke

udelukkende er af beskrivende karakter, som omhandlet i den pågældende artikel.

- 13 Sagsøgeren har gjort gældende, at forbrugeren skal gøre en vis intellektuel indsats for at omdanne det budskab, der er indeholdt i de omtvistede ord, til en rationel angivelse, navnlig under hensyntagen til ordenes længde.

- 14 Sagsøgeren har anført, at begge de pågældende ord består af en ordsammensætning, der udgør et nyt ord, der ikke har en åbenbar betydning. Sagsøgeren har henset til de talrige fortolkningsmuligheder for hvert af disse ord anført, at ordenes bestanddele ikke giver dem en karakter, der udelukkende er beskrivende.

- 15 Endvidere er der i den foreliggende sag intet behov for at udelukke registrering, idet ingen konkurrent er nødt til at anvende ordsammensætningerne UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Eventuelle konkurrenter har fortsat mulighed for at anvende tilsvarende beskrivende udtryk, der på original vis betegner deres varers eller tjenesteydelsers art eller egenskaber, uden at skulle anvende ordene i denne sag henset til deres længde og noget ujævne klang.

- 16 Sagsøgeren har ligeledes understreget, at Harmoniseringskontoret har anerkendt, at ordene er nydannelser. De kan derfor ikke anses for generiske tegn, da de som nydannede ord ikke er kendte af forbrugerne. I øvrigt er der ifølge sagsøgeren intet, der tyder på, at de pågældende tegn i fremtiden vil blive anvendt som beskrivende betegnelser.

- 17 Sagsøgeren har konkluderet, at de anfægtede afgørelser er uden retsgrundlag, og at de ikke er i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis.

- 18 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at lovgivers formål med registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke er ønsket om at bevare visse udtryk for den frie konkurrence. Harmoniseringskontoret har den opfattelse, at lovgiver med denne bestemmelse har udelukket registrering af tegn, der udelukkende er beskrivende, idet sådanne tegn efter selve deres art ifølge lovgiver skal anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds.
- 19 Harmoniseringskontoret finder, at appelkammerets fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er i overensstemmelse med både bestemmelsens ånd og ordlyd, og at de principper, der skal anvendes ved undersøgelsen af de pågældende ords beskrivende karakter, er blevet anvendt korrekt.
- 20 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at ordet »UNIVERSAL« betyder universel, udstrakt og omfangsrig, og at det for de pågældende varer og tjenesteydelser præciserer og forstærker ordene »TELEFONBUCH« (telefonbog) og »KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS« (kommunikationsfortegnelse), der er indeholdt henholdsvis i det første og det andet ord. Sagsøgeren har i øvrigt ikke bevist sin påstand om, at disse ord kan fortolkes på forskellige måder, da sagsøgeren ikke har givet andre eksempler på ordenes mulige betydninger end dem, Harmoniseringskontoret har anført.
- 21 Harmoniseringskontoret har bemærket, at den foretagne sammensætning af ord ikke er udformet på en usædvanlig måde eller er i strid med det tyske sprogs grammatiske regler. I øvrigt hindrer ordenes påståede længde og vanskelighederne med at udtale dem, som sagsøgeren har påberåbt sig, ikke en umiddelbar forståelse af ordenes betydning, idet den tysksprogede forbruger er vant til brugen af ord, der er lige så lange. Harmoniseringskontoret har konkluderet, at de pågældende ord er blevet korrekt analyseret som værende udelukkende beskrivende. Herudover har Harmoniseringskontoret afvist sagsøgerens påstand om, at de anfægtede afgørelser ikke er i overensstemmelse med Harmoniseringskontoret afgørelsespraksis.

Rettens bemærkninger

- 22 Ifølge 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. Artikel 7, stk. 2, i forordning 40/94 bestemmer, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 23 De af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 omfattede tegn er tegn, der udelukkende definerer eller angiver den pågældende vares eller tjenesteydelsens art, egenskaber, beskaffenhed eller anvendelse, og som anses for uegnede til at udføre varemærkets væsentligste funktion, nemlig at identificere varens eller tjenesteydelsens oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den, kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ, ved en senere erhvervelse.
- 24 Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble/KHIM, BABY-DRY, Sml. II, s. 2383, præmis 20 og 21).
- 25 I den foreliggende sag skal den eventuelle beskrivende karakter af ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS bedømmes i relation til »indspillede lagringsmedier til databehandlingsanlæg og -apparater, særlig cd-rommer (klasse 9); tryksager, opslagsværker,

branchefortegnelser (klasse 16); forlagsvirksomhed, særlig udgivelse af tekster, bøger, tidsskrifter, aviser (klasse 41); redaktørvirksomhed (klasse 42)«.

- 26 Betegnelserne »indspillede lagringsmedier til databehandlingsanlæg og -apparater, særlig cd-rommer« og »tryksager, opslagsværker, branchefortegnelser« dækker forskellige slags varer, herunder — enten på et elektronisk medium eller på papir — telefonbøger eller kommunikationsfortegnelser. Hvad angår »forlagsvirksomhed, særlig udgivelse af tekster, bøger, tidsskrifter, aviser« og »redaktørvirksomhed«, vedrører de fremstilling og udformning af de nævnte varer, især varer på papir, der er omfattet af klasse 16 i Nice-arrangementet.
- 27 Ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS betyder på tysk henholdsvis universel telefonbog og universel kommunikationsfortegnelse. Disse to ord er skabt i overensstemmelse med det tyske sprogs grammatiske regler og er sammensat af almindelige tyske ord.
- 28 De sammensatte ord »telefonbuch« og »kommunikationsverzeichnis« kan anses for beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser, idet de betegner varernes art og tjenesteydelsernes anvendelse. Det skal herefter afgøres, om de pågældende ord ved tilføjelsen af adjektivet »universal« må anses for udelukkende beskrivende for universelle telefonbøger og kommunikationsfortegnelser, eller om dette adjektiv derimod bidrager med et yderligere element, der medfører, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke kan finde anvendelse.
- 29 Som fastslået af Domstolen i dom af 4. maj 1999 vedrørende angivelser, der kan betegne varers geografiske oprindelse (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 30 og 31), skal det vurderes, om

et geografisk navn betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden.

30 Selv hvis universelle telefonbøger og kommunikationsfortegnelser, der indeholder verdensomspændende oplysninger, ikke for nærværende findes på markedet, er det meget sandsynligt, at de vil findes i nær fremtid, enten på papir eller på et elektronisk medium. Under alle omstændigheder kan ordene »UNIVERSALTELEFONBUCH« og »UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS« allerede på nuværende tidspunkt angive fortegnelser, der dækker eller har til formål på universel vis, dvs. udtømmende, at dække enten et helt territorium (regionalt, nationalt eller supranationalt) eller en hel sektor (faglig eller anden samfundsgruppe).

31 Det fremgår således af ovenstående, at ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS gør det muligt for den pågældende kundekreds, i denne sag en almindelig oplyst, nogenlunde opmærksom og velunderrettet tysktalende gennemsnitsforbruger, umiddelbart og uden anden overvejelse at skabe en konkret og direkte forbindelse med de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningerne om registrering af de omtvistede varemærker. Den omstændighed, at disse ord er nydannelser, ændrer i øvrigt på ingen måde denne vurdering.

32 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at de anfægtede afgørelser ikke er i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis, er det tilstrækkeligt at fastslå, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at den praksis, der henvises til, vedrørte tegn eller situationer, der kan sammenlignes med de i denne sag omhandlede.

33 Det fremgår af ovenstående, at appelkammeret med rette har fastslået, at ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS i den tysksprogede del af Fællesskabet har en karakter, der er

udelukkende beskrivende for de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgningerne om registrering er blevet afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

- 34 Påstandene om principalt ændring og subsidiært annullation af de anfægtede afgørelser skal således afvises i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.
- 35 Det skal anføres, at det ifølge artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (BABY-DRY-dommen, præmis 29). Da Retten i det foregående har fundet, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse i sagen, er det uforholdsmæssigt at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).
- 36 Det skal således på baggrund af ovenstående konkluderes, at sagsøgte skal frifindes i de to sager.

Sagens omkostninger

- 37 I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.
- 2) Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. juni 2001.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand