

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

26. oktober 2000 \*

I sag T-360/99,

**Community Concepts AG**, tidligere Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, München (Tyskland), ved advokaterne F. Bahr og F. Cordt-Terzi, München, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

sagsøger,

mod

**Harmoniseringskontoret for det Indre Marked** (varemærker, mønstre og modeller) ved næstformand A. von Mühlendahl, Juridisk Tjeneste, D. Schennen, chef for kontoret for lovgivning og internationale juridiske anliggender, og fuldmægtig E. Joly, samme tjeneste, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos C. Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsøgt,

\* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af den af Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) truffne afgørelse af 15. oktober 1999 (sag R 204/1999-3), hvorved det afviste at registrere ordet Investorworld 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 24. december 1999,

svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 6. april 2000,

og efter mundtlig forhandling den 5. juli 2000,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens omstændigheder

- 1 Direkt Anlage Bank AG indgav den 8. september 1998 en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Der blev ansøgt om registrering af ordet »Investorworld« som varemærke.
- 3 De tjenesteydelser, for hvilke der blev ansøgt om registrering, og som denne sag vedrører, findes i klasse 36, »forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed« i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Der blev ligeledes ansøgt om registrering af ordet Investorworld for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 38 og 41 i Nice-arrangementet.
- 4 Den undersøger, der behandlede ansøgningen, afviste den ved afslutning af 22. februar 1999, der blev meddelt den 23. februar 1999, 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), som ændret, med den begrundelse, at ordet »Investorworld« manglede fornødent særpræg.

- 5 Ansøgeren påklagede den 23. april 1999 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94. Klagen blev henvist til appelkamrene.
  
- 6 Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH — nu sagsøgeren — anmodede ved skrivelse af 3. september 1999 Harmoniseringskontoret om, at det blev indført i registeret, at den pågældende EF-varemærkansøgning var overdraget til selskabet.
  
- 7 Klagen blev afvist ved Tredje Appellkammers afgørelse af 15. oktober 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«) for så vidt angår ansøgningen om registrering for tjenesteydelser i klasse 36 i Nice-arrangementet. Undersøgerens afgørelse af 22. februar 1999 blev annulleret for så vidt angår varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 38 og 41 i Nice-arrangementet.
  
- 8 Ifølge den anfægtede afgørelse mangler ordet »Investorworld«, for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 36, fornødent særpræg i den forstand, dette begreb anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og er rent beskrivende i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c). Det engelske ord »investor« må forstås i betydningen »investor, kapitalindskyder, aktietegner«, og ordet »world« i betydningen »verden, jorden, universet« og også i den overførte betydning »menneskene, folkene«. I denne overførte betydning anvendes ordet »verden« bl.a. i udtrykkene »forretningsverdenen«, »modeverdenen«, »handelsverdenen« og »videnskabsverdenen«. Sammensætningen af ordene »investor« og »world« giver således, i hvert fald i de engelsktalende dele af Det Europæiske Fællesskab, en tydelig, utvetydig og umiddelbart opfattelig oplysning om karakteren af og anvendelsesområdet for de tjenesteydelser i klasse 36, der er ansøgt for, som værende »investorens verden, den verden, investorer henvender sig til, investorernes verden«. Ordet Investorworld mangler derfor ethvert supplerende opdigtet element og dermed det fornødne særpræg.

- 9 Den anfægtede afgørelse blev meddelt den 25. oktober 1999.
- 10 Overdragelsen af den omtvistede EF-varemærkeansøgning til sagsøgeren blev indført i registeret af Harmoniseringskontoret den 4. januar 2000.

### Parternes påstande

- 11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt den afviser klagen til Harmoniseringskontoret.
  - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder også de omkostninger, der var forbundet med proceduren for Appellkammeret.
- 12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Harmoniseringskontoret frifindes.
  - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Annulationspåstanden

- 13 Sagsøgeren har påberåbt sig 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 tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c).
  
- 14 Hvad angår det andet anbringende har Harmoniseringskontoret anerkendt, at dette er berettiget. Harmoniseringskontoret finder alligevel, at det skal frifindes i denne sag, da ordet »Investorworld«'s manglende særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 under alle omstændigheder bevirker, at det ikke kan registreres.

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

### Parternes anbringender

- 15 Sagsøgeren har bemærket, at ordet Investorworld er i strid med det engelske sprogs grammatiske regler, og at det ikke anvendes hverken i engelsk skrift- eller talesprog. Det kan således ikke, i modsætning til, hvad der er anført i den anfægtede afgørelse, sammenlignes med udtryk som »forretningsverdenen«, »modeverdenen« eller »videnskabsverdenen«. Det pågældende ord er ikke »investment world« eller »investor's world«, hvilket ville være grammatisk korrekt, men »Investorworld«. Den omstændighed, at ordet ikke er grammatisk korrekt, giver ordet det fornødne særpræg.

- 16 Den ukorrekte sprogbrug, der karakteriserer ordet, stemmer i øvrigt overens med ønsket om en dobbelt henvisning til personer. Sagsøgeren har i den forbindelse anført, at selskabet særlig stærkt har betonet henvisningen til mennesker ved på den ene side valget af ordet »investor« (investor) i stedet for ordet »investment« (investering) og på den anden side ved at tilføje »world«.
- 17 Sagsøgeren har konkluderet, at ordet Investorworld i et vist omfang er opdigtet og derfor har det fornødne særpræg. Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, der vedrører det tilfælde, hvor det ansøgte tegn mangler ethvert særpræg, finder således ikke anvendelse på den pågældende registreringsansøgning.
- 18 Harmoniseringskontoret har anerkendt, at et minimalt særpræg er tilstrækkeligt for, at et ord kan registreres som varemærke, men det fastholder, at det omtvistede ord ikke har et sådant særpræg. Det manglende »s« med apostrof, således som det måtte kræves i udtrykket »Investor's World«, er ikke tilstrækkeligt til at give ordmærket Investorworld det fornødne særpræg. Ifølge Harmoniseringskontoret drejer det sig om en ortografisk afvigelse, som næsten ikke ses. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse bemærket, at der er fast praksis for at afvise registrering af tegn, der alene består af to sammenstillede ord, som hver for sig ikke kan beskyttes, og som ifølge de grammatiske regler skal skrives enkeltvis.
- 19 Harmoniseringskontoret har vurderet, at ordet Investorworld i overført betydning kan fortolkes som »investoreernes verden«, og at det dermed angiver, at de benævnte tjenesteydelser vedrører alt, der kan opfattes som værende af interesse for investorerne. Dette ord mangler således fornødent særpræg, idet det ikke identificerer den virksomhed, der tilbyder tjenesteydelserne. Et tegn har netop særpræg, når det er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse præciseret, at der er praksis for at afvise ethvert ord, der dels indeholder ordet »world«, dels et ord, der beskriver varens eller tjenesteydelsens genstand eller målgruppe, som f.eks. ordene »World of music« for plader eller »The world of wine« for varer forbundet med vin.

## Rettens bemærkninger

- 20 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 (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, BABY-DRY, Sml. II, s. 2383, præmis 20, og af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod Harmoniseringskontoret, Companyline, Sml. II, s. 1, præmis 23).
- 21 I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »mærker, som mangler fornødent særpræg«. Adskillelses-  
evnen skal bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (Companyline-dommen, præmis 24).
- 22 I denne sag består tegnet alene af ordene »investor« og »world«, der begge er almindeligt anvendt i engelsktalende lande. Ordet »investor« lader forstå, at de benævnte tjenesteydelser henvender sig til investorer og findes i klasse 36. Det forhold, at dette ord sammensættes med »world«, giver intet yderligere præg, der kunne gøre tegnet i dets helhed egnet til at adskille sagsøgerens varer fra andre virksomheders (BABY-DRY-dommen, præmis 27, og Companyline-dommen, præmis 26). Det pågældende tegn gør ikke andet end at henvise til »investorens verden«, hvilket, som Harmoniseringskontoret ganske korrekt har bemærket, betyder, at de omhandlede tjenesteydelser vedrører alt, der kan opfattes som værende af interesse for investoren.
- 23 Den omstændighed, at ordet Investorworld ikke er grammatisk korrekt og dermed ikke findes i det engelske sprog, ændrer ikke ovenstående bedømmelse (Companyline-dommen, præmis 26).

- 24 Tegnet Investorworld mangler derfor det fornødne særpræg i forhold til de tjenesteydelser, der henhører under klasse 36 i Nice-arrangementet.
- 25 Det følger heraf, at Appellkammeret med føje har besluttet, at ordet Investorworld i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke kan udgøre et EF-varemærke for sådanne tjenesteydelser.
- 26 Det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at det er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (jf. BABY-DRY-dommen, præmis 29, og Companyline-dommen, præmis 30). Harmoniseringskontoret skal derfor frifindes.

### Sagens omkostninger

- 27 Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at sagsøgeren 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

**RETTEN (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