

ZAPF CREATION MOD KHIM (NEW BORN BABY)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

3. oktober 2001 *

I sag T-140/00,

Zapf Creation AG, Rödental (Tyskland), ved advokat A. Kockläuner, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Schennen, A. von Mühlendahl og C. Røhl Søberg, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af afgørelse af 21. marts 2000 (sag R 348/1999-3) truffet af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende registreringen af ordkombinationen New Born Baby 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 D. Christensen,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. maj 2000,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 9. august 2000,

på grundlag af dokumenter indleveret af sagsøgeren, med sagsøgtes accept, under retsmødet den 8. marts 2001,

og efter dette retsmøde,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

- 1 Sagsøgeren indgav den 6. oktober 1997 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, 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 New Born Baby.
- 3 De varer, for hvilke varemærket er ansøgt registreret, henhører under klasse 28 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 til følgende beskrivelse: »Dukker til legetøjsformål og tilbehør til disse dukker i form af legetøj«.
- 4 Undersøgeren afslog ansøgningen ved afgørelse af 6. maj 1999 i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at tegnet New Born Baby var beskrivende for de omhandlede varer og manglede fornødent særpræg.

- 5 Sagsøgeren påklagede den 22. juni 1999 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 6 Ved afgørelse af 21. marts 2000 afviste Tredje Appellkammer klagen (herefter »den anfægtede afgørelse«).
- 7 Appellkammeret fandt i det væsentlige, at den måde, hvorpå undersøgeren havde anvendt artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning nr. 40/94, var korrekt.

Parternes påstande

- 8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 9 Sagsøgeren har ligeledes under retsmødet subsidiært nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse annulleres, i det omfang den har bekræftet afvisningen af registreringsansøgningen for andre varer end dukker til legetøjsformål, der forestiller babyer indtil alderen 28 dage.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har påberåbt sig tre materielle 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 samt et formelt anbringende om tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet.

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

Parternes argumenter

12 Sagsøgeren har gjort gældende, at registreringen af et EF-varemærke alene kan afvises under henvisning til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, såfremt der er et behov for, at det pågældende tegn frit skal kunne anvendes.

Sagsøgeren har anført, at det kun kan fastslås, at der findes et sådan behov, ved at tage hensyn til den brug, som sagsøgerens konkurrenter aktuelt gør eller i fremtiden kunne gøre af det pågældende tegn.

- 13 Ifølge sagsøgeren er det imidlertid ikke godtgjort, at sagsøgerens konkurrenter aktuelt bruger ordkombinationen New Born Baby som betegnelse for varer i klasse 28.
- 14 Sagsøgeren har endvidere anført, at et sådant behov for fri anvendelighed heller ikke vil findes i fremtiden. Sagsøgeren har for det første anført, at det i denne sag drejer sig om et opfundet tegn, der ikke findes i nogen ordbog, uden at man skal tage spørgsmålet i betragtning, om tegnet har en usædvanlig eller bemærkelsesværdig karakter. For det andet har sagsøgeren bemærket, at sagsøgerens konkurrenter har mulighed for at gøre brug af et stort antal andre begreber. Således er der ifølge sagsøgeren sket registrering eller i det mindste ansøgt om registrering som varemærke af begreber som »NEW BABY«, »NEO BABY«, »NEWBORN« og »NEWBORNS«.
- 15 Harmoniseringskontoret har bemærket, at varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til bl.a. at betegne varens art, beskaffenhed eller anvendelse, ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), er udelukket fra registrering.
- 16 Hvad angår sagsøgerens argumentation vedrørende behovet for, at tegnet frit skal kunne anvendes, har Harmoniseringskontoret anført, at dette hverken udgør en registreringshindring i sig selv eller en begrænsning, der indgår i registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret har anført, at der tværtimod skal foretages en objektiv analyse for at fastslå, om det tegn, der er ansøgt om registrering af, er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser.

- 17 I denne sag opfattes ordkombinationen New Born Baby ifølge Harmoniseringskontoret uden tvetydighed af en engelsktalende person, der er repræsentant for den tilsigtede omsætningskreds, som består af personer, der ønsker at købe legetøj, i betydningen »nyfødt baby«, hvorved det er uden betydning, om det drejer sig om en tautologi eller ikke.
- 18 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, dvs. dukker til legetøjsformål og tilhører til disse dukker i form af legetøj, omfatter dukker, der forestiller nyfødte babyer, og hvis krop fungerer som en rigtig babys. Varemærket består således ifølge Harmoniseringskontoret udelukkende af betegnelser for varernes art (og beskaffenhed) for så vidt angår dukker til legetøjsformål eller deres anvendelse for så vidt angår tilhører til disse dukker.
- 19 Harmoniseringskontoret har anført, at tegnet New Born Baby således er beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 for alle de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, i det mindste i de engelsktalende medlemsstater. Det følger heraf i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at det ikke kan registreres som EF-varemærke.
- 20 Harmoniseringskontoret har, idet det har erindret om Rettens praksis (dom af 12.1.2000, sag T-19/99, DVK mod KHIM, COMPANYLINE, Sml. II, s. 1, præmis 26), understreget, at denne bedømmelse ikke ændres af den omstændighed, at det pågældende tegn — hvad enten det skrives i ét ord eller ikke — ikke er nævnt i ordbøgerne som sådan.

Rettens bemærkninger

- 21 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.

- 22 I øvrigt skal den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.
- 23 Endvidere siges 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«.
- 24 Hvad angår dukker til legetøjsformål har appelkammeret blot i den anfægtede afgørelses punkt 19 og 20 fastslået, at ordkombinationen New Born Baby betyder »nyfødt baby«, og at »den pågældende omsætningskreds umiddelbart, når den står over for det ansøgte varemærke og under hensyn til det helhedsindtryk, varemærket giver, og uden en nærmere analyse forstår, at [...] dukkerne til legetøjsformål [...] har den særlige beskaffenhed, at de forestiller nyfødte babyer«.
- 25 Denne betragtning er, selv om det i denne forbindelse antages, at tegnet New Born Baby kan anses for at være beskrivende for det, som disse dukker forestiller, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at det pågældende tegn er beskrivende for dukkerne som sådan.
- 26 Et tegn, der er beskrivende for det, som et stykke legetøj forestiller, kan kun anses for beskrivende for det samme stykke legetøj, i det omfang den pågældende

omsætningskreds ved sin beslutning om at købe ligestiller dette stykke legetøj med det, som det forestiller. Den anfægtede afgørelse indeholder imidlertid ingen angivelse af, at det forholder sig således. Det må endvidere fastslås, at Harmoniseringskontoret hverken i sit svarskrift eller i sin besvarelse af Rettens spørgsmål under retsmødet har hævdet, at den tilsigtede omsætningskreds, nemlig de personer, der ønsker at købe legetøj, havde en sådan opfattelse af de pågældende varer.

- 27 Appellammeret har således ikke godtgjort, at den tilsigtede omsætningskreds forstod tegnet New Born Baby umiddelbart og uden nærmere overvejelse som en betegnelse for beskaffenheden af eller andre kendetegn ved dukker til legetøjsformål.
- 28 Hvad angår tilbehøret til disse dukker i form af legetøj har appellammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fastslået, at »den pågældende omsætningskreds umiddelbart og uden en nærmere analyse forstår, at de varer, der er omfattet af ansøgningen, i denne sag [...] tilhører til [...] dukker i form af legetøj [...] har den særlige beskaffenhed, at de forestiller nyfødte babyer«.
- 29 Denne argumentation kan ikke tiltrædes. Tilbehør til dukker i form af legetøj forestiller nemlig ikke nyfødte, men andre genstande, såsom tøj eller sko i minustørrelse.
- 30 Appellammeret har i øvrigt i den anfægtede afgørelses punkt 20 in fine fastslået, at »[h]vad angår tilbehøret indeholder ansøgningen en beskrivende betegnelse af anvendelsen, idet tilbehøret specielt er beregnet til denne slags dukker«.
- 31 Det skal i denne forbindelse fastslås, at tilbehøret til dukker i form af legetøj ikke er beregnet til nyfødte babyer. Disse er nemlig endnu hverken i stand til at lege

med dukker eller så desto mere at håndtere tilbehør til dukker. Selv om det i øvrigt antages, at ordkombinationen New Born Baby er beskrivende for dukker til legetøjsformål, og at det ovennævnte tilbehør er beregnet til disse dukker, kan det ikke udledes heraf, at der for den tilsigtede omsætningskreds er en direkte og konkret forbindelse mellem det pågældende tegn og dette tilbehør. Det forhold, at en vare er beregnet som tilbehør til en anden vare, som det pågældende tegn er beskrivende for, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at gøre samme tegn beskrivende for tilbehørsvaren.

- 32 Det skal således fastslås, at ordkombinationen New Born Baby hverken betegner beskaffenheden eller anvendelsen af eller noget andet kendetegn ved tilbehør til dukker i form af legetøj.
- 33 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

- 34 Sagsøgeren har bemærket, at i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering. Ifølge sagsøgeren fremgår det af brugen af ordet »mangler«, at hvis tegnet har et særpræg, endog i mindre omfang, er dette tilstrækkeligt til at udelukke denne registreringshindring.

- 35 Sagsøgeren har anført, at tegnet New Born Baby er en »usædvanlig opfindelse«, der har karakter af en sproglig fejl, som den tilsigtede omsætningskreds let kan huske, og som derfor er egnet til at individualisere sagsøgerens varer og adskille dem fra varer af en anden oprindelse.
- 36 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sammensætningen af ordene »new«, »born« og »baby« alene består af beskrivende betegnelser uden noget andet element, der kunne gøre ordkombinationen i sin helhed egnet til at adskille sagsøgerens varer fra andre virksomheders. Den pågældende ordkombination mangler ifølge Harmoniseringskontoret således ethvert særpræg og kan derfor ikke registreres som EF-varemærke.

Retten's bemærkninger

- 37 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering.
- 38 Et tegns fornødne særpræg skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.
- 39 I denne sag har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24 udledt det pågældende tegns manglende særpræg af dets beskrivende karakter og har herudover begrænset sig til at fastslå, at det mangler »enhver opfindsom karakter«.
- 40 Det er imidlertid ovenfor fastslået, at appelkammeret tog fejl i sin antagelse af, at det pågældende tegn var omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i

forordning nr. 40/94. Appellkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal således afvises, idet den bygger på denne fejl.

- 41 Det følger endvidere af Rettens praksis, at manglende fornødent særpræg ikke allerede kan udledes af, at det i den anfægtede afgørelse er fastslået, at der mangler opfindsomhed (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).
- 42 Det følger heraf, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kan tages til følge.
- 43 Det følger af ovenstående, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de andre anbringender, som sagsøgeren har gjort gældende.

Sagens omkostninger

- 44 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 samt betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) Den af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) truffne afgørelse af 21. marts 2000 (sag R 348/1999-3) annulleres.

- 2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler Zapf Creation AG's omkostninger.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 3. oktober 2001.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand