

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

31. januar 2001 \*

I sag T-193/99,

**Wm. Wrigley Jr. Company**, Chicago, Illinois (USA), ved advokat M. Kinkeldey,  
Maximilianstraße 58, München (Tyskland),

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)** ved  
afdelingschef V. Melgar og S. Laitinen, begge Harmoniseringskontorets Juridiske  
Afdeling, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos  
C. Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret,  
Kirchberg,

sagsøgt,

angående en påstand om annulation af den afgørelse, der blev truffet af Første  
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker

\* Processprog: engelsk.

og Design) den 16. juni 1999 (sag R 216/1998-1) vedrørende registrering af ordet DOUBLEMINT som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A.W.H. Meij, og dommerne A. Potocki og J. Pirrung,

justitssekretær: ekspeditionssekretær B. Pastor,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. september 1999,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 6. december 1999,

og efter mundtlig forhandling den 14. september 2000,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens faktiske omstændigheder

- 1 Den 29. marts 1996 indgav sagsøgeren i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af et ordmærke som EF-varemærke.
- 2 Varemærket, for hvilket der blev ansøgt om registrering, er ordet DOUBLE-MINT.
- 3 De varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, henhører navnlig under klasserne 3, 5 og 30 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 nærmere bestemt:

»kosmetiske præparater, tandplejemidler, inklusive tyggegummi til kosmetiske formål« (klasse 3)

»farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, inklusive tyggegummi til medicinske formål, tyggegummi med medicinske tilsætningsstoffer« (klasse 5)

»kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, biscuits, kager, konditori- og konfekturvarer, karamel, spiseis; honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier; råis; konfekturvarer og tyggegummi uden medicinske tilsætningsstoffer, konfekturvarer, inklusive tyggegummi; sukkerovertrukket tyggegummi, almindelig tyggegummi, ikke-medicinske konfekturvarer, chokolade, sukker, slik« (klasse 30).

4 Ved afgørelse af 13. oktober 1998 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det ord, der var ansøgt om, var rent beskrivende og følgelig var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

5 Den 8. december 1998 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse. Sagsøgeren gjorde gældende, at der med ordet betragtet som helhed må antages at være skabt et nyt ord. Forbrugeren opfatter ikke ordene »double« og »mint« således, at de har en enkelt betydning hver, men må foretage flere tankeprocesser for at nå til den endelige forståelse af deres indhold.

6 Klagen blev afvist ved afgørelse af 16. juni 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appellammeret fandt nærmere bestemt, at det omtvistede ord, som er en sammensætning af to engelske ord uden tilføjelse af noget fantasielement

eller opdigtet element, beskrev visse egenskaber ved de pågældende produkter. Det kunne derfor ikke registreres som EF-varemærke.

### Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Under retsmødet forklarede Harmoniseringskontoret, uden at blive modsagt af sagsøgeren på dette punkt, at ifølge dets undersøgelser kunne hvert af de

produkter, der er omfattet af registreringsansøgningen og nævnt ovenfor i præmis 3, indeholde mynte. Sagsøgeren oplyste, at selskabets erhvervsmæssige virksomhed for tiden er koncentreret om tyggegummi. Selskabets registreringsansøgning omfatter alligevel samtlige de i præmis 3 nævnte varer; det er nemlig muligt, at selskabets virksomhed vil blive udvidet til at omfatte andre varer end tyggegummi.

### Retlige bemærkninger

- 10 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført et enkelt anbringende om, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er tilsidesat.

### *Parternes argumenter*

- 11 Efter sagsøgerens opfattelse er ordet DOUBLEMINT ikke omfattet af den nævnte bestemmelse. Denne omfatter kun varemærker, som »udelukkende« består af angivelser af beskrivende karakter. Så snart der kræves en tankemæssig indsats — om så blot en meget begrænset indsats — for klart at opfatte en mulig betydning af varemærket, har dette en suggestiv karakter. Udtrykket DOUBLEMINT indeholder i den forbindelse opdigtede elementer.
- 12 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret med urette anført, at DOUBLEMINT betyder »to gange så meget mynte som det normale«. Faktisk kan forbrugeren ikke vide, hvad der er den »normale mængde mynte« i de pågældende produkter, da der ikke findes nogen definition heraf. Følgelig findes der ingen smag, der er »to gange stærkere end normalt«. Ordet »double« giver således ingen beskrivelse af en definerbar egenskab ved de pågældende produkter, men et meget generelt og

ubestemt indtryk af produkternes kvalitet. Sådanne varemærker er de bedste, fordi de fæstner sig i forbrugernes hukommelse.

- 13 Under alle omstændigheder skal ordet DOUBLEMINT betragtes i sin helhed. Der er tale om et sjældent fantasiudtryk. Den omstændighed, at ordet DOUBLEMINT ikke findes i nogen ordbog, er endvidere et væsentligt indicium for, at det er et opdigtet fantasiord.
- 14 Harmoniseringskontoret har anført, at beskrivende angivelser i den omhandlede bestemmelses forstand efter deres art ikke er egnede til at blive brugt som varemærke. Hvis der er tale om nye ord, der som sådanne ikke findes i ordbøgerne, følger Harmoniseringskontoret den praksis at henholde sig til den forståelse, som en gennemsnitsperson har af dem. Såfremt der er tale om ordmærker, der består af flere ord, må man i hvert enkelt tilfælde anvende den normale og spontane opfattelse hos en gennemsnitsperson.
- 15 Hvad denne sag angår har Harmoniseringskontoret bemærket, at det sammen satte udtryk DOUBLEMINT består af to almindelige ord på engelsk. En forbruger, der ser dette udtryk på en pakke tyggegummi eller i en reklame for tyggegummi, får det indtryk, at produktet indeholder en stor mængde mynte, eller at man har tilsat det en smag af mynte. Da budskabet blot er en beskrivelse af umiddelbare egenskaber, kan ordet ikke registreres.
- 16 Harmoniseringskontoret har endvidere anført, at den omstændighed, at ordet »double« har to betydninger — nemlig »to gange så meget mynte som det normale« og »med smag af to slags mynte« — ikke giver det omtvistede ord en suggestiv karakter, da hver af de to betydninger er rent beskrivende.

*Rettens bemærkninger*

- 17 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.
- 18 Heraf følger bl.a., at de absolutte registreringshindringer, der anføres i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, kun kan bedømmes i relation til de varer, som tegnet søges registreret for (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, Baby-Dry, Sml. II, s. 2383, præmis 20 og 21).
- 19 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 — den eneste bestemmelse, der er relevant i denne sag — afvises registrering af »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens [...] art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling [...] eller andre egenskaber ved [denne]«.
- 20 Dermed har lovgiver bestemt, at sådanne tegn — med forbehold for artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — som følge af deres rent beskrivende karakter skal anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds. Derimod kan tegn eller angivelser, hvis betydning går ud over det rent beskrivende, registreres som EF-varemærker.
- 21 For så vidt angår denne sag skal det bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse konstaterer, at ordet DOUBLEMINT er en sammensætning af to engelske ord, nemlig ordet »double« — som betyder »sammensat af to dele, ting, lag, helheder« og »mindst to gange den normale størrelse, værdi eller



intensitet« — samt ordet »mint« — som navnlig betyder »alle de forskellige aromatiske planter af arten *Mentha*, hvis blomster har lilla farve, og som omfatter grøn mynte, pebermynte og andre køkkenurter«, og »et bolche eller chokolade, som er tilsmagt med et udtræk af en sådan plante, især pebermynte«. Ifølge appelkammeret angiver dette ord umiddelbart over for de potentielle forbrugere, at de pågældende produkter indeholder »to gange så meget mynte som det normale«, eller at de har »smag af to slags mynte«.

- 22 Appelkammeret har ikke tillagt det nogen betydning, at såvel ordet »double« som ordet »mint« har alternative betydninger, da det er appelkammerets opfattelse, at en forbruger ved iagttagelse af det omtvistede ord vil mene, at det omhandlede produkt indeholder en »stor mængde mynte« eller har »smag af mynte«. Appelkammeret konkluderer, at det omtvistede ord er rent beskrivende og derfor ikke kan registreres som EF-varemærke.
- 23 Appelkammeret har med urette anset ordet DOUBLEMINT for rent beskrivende.
- 24 For det første bemærkes, at når tillægsordet »double« anvendes som anprisende udtryk til betegnelse af en bestemt vare, har det en uvant karakter i forhold til mere direkte og gængse rosende udtryk, såsom »much«, »strong«, »extra«, »best« eller »finest« (meget, stærk, ekstra, bedst eller finest), så meget mere som dette tillægsord i denne sag ikke henviser til nogen sammenligning med den samme vare i »simpel« tilstand eller til et konkurrerende produkt.
- 25 Endvidere har appelkammeret selv fastslået, at ordet »double« i den særlige sammensætning med ordet »mint« har to særskilte betydninger for den potentielle forbruger: »to gange så meget mynte som det normale« eller »med smag af to slags mynte«.

- 26 På grundlag af denne konstatering kan det imidlertid ikke af ordet DOUBLEMINT alene udledes, om den pågældende vare indeholder to gange så meget mynte, f.eks. pebermynte, eller om den har smag af to forskellige slags mynte, f.eks. pebermynte og grøn mynte.
- 27 Hvad angår det ene tilfælde, at der foreligger en blanding af to slags mynte, bemærkes endelig, at det i øvrigt er muligt, at smagen af grøn mynte eller smagen af en anden køkkenurt er meget stærkere end smagen af pebermynte, hvorfor forbrugeren må være forberedt på, at et produkt, der indeholder to slags mynte, har en smag, der er meget forskellig fra smagen af et produkt, der indeholder pebermynte i dobbelt mængde som den eneste slags.
- 28 Vedrørende blanding af to slags mynte skal det endelig også bemærkes, at »mynte« er en generisk betegnelse, der — således som appelkammeret har fastslået — omfatter grøn mynte, pebermynte og andre køkkenurter. Der er følgelig flere muligheder for at blande to slags mynte, hvilket ydermere kan foretages med varierende smagsstyrker for den enkelte blanding.
- 29 Heraf følger, at de mange betydninger, der indeholdes i det sammensatte ord DOUBLEMINT — hvis bestanddele begge er et almindeligt ord i det engelske sprog — giver sig af sig selv, i det mindste ved associering eller hentydning, for en engelsksproget gennemsnitsforbruger, og de fratager dermed dette tegn enhver beskrivende funktion i betydningen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, hvorimod det omtvistede ord for en forbruger, der ikke behersker det engelske sprog tilstrækkeligt, efter sin art vil have en ubestemt, fantasipræget betydning.
- 30 Det følger af samtlige de anførte betragtninger, at ordet DOUBLEMINT i forbindelse med de varer, der omhandles i registreringsansøgningen, har et

ubestemt og suggestivt indhold, som kan fortolkes på forskellige måder. Som følge af det store antal mulige semantiske kombinationer er det udelukket, at forbrugeren vælger én bestemt af disse. Følgelig gør det omtvistede ord det ikke muligt for den berørte offentlighed umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opdage en beskrivelse af en egenskab ved de pågældende varer.

31 Følgelig kan dette ord ikke betegnes som udelukkende beskrivende.

32 Den anfægtede afgørelse skal herefter annulleres.

### Sagens omkostninger

33 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

34 Harmoniseringskontoret har tabt sagen. Det bør følgelig i overensstemmelse med sagsøgerens påstand pålægges Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

- 1) Afgørelsen fra Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) af 16. juni 1999 (sag R 216/1998-1) annulleres.
  
- 2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Meij

Pirrung

Potocki

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 31. januar 2001.

H. Jung

Justitssekretær

A.W.H. Meij

Afdelingsformand