

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

5. juni 2002 \*

I sag T-198/00,

**Hershey Foods Corporation, Hershey (USA),** ved barrister R. Wyand, QC, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa og A. Di Carlo, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse af 29. maj 2000 (sag R 391/1999-3) fra Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design),

\* Processprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R.M. Moura Ramos, og dommerne J. Pirrung og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. juli 2000,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. november 2000,

efter mundtlig forhandling den 9. januar 2002,

afsagt følgende

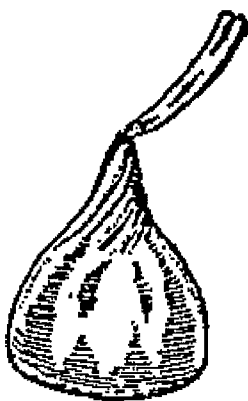
**Dom**

**Sagens faktiske omstændigheder**

<sup>1</sup> Den 24. december 1997 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som

ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 Der er ansøgt om registrering af følgende figurmærke:



- 3 De varer, for hvilke der er søgt om registrering, findes i klasse 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.
- 4 Ved skrivelse af 21. januar 1999 meddelte undersøgeren sagsøgeren, at det ansøgte tegn ikke syntes at kunne registreres, da det manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for de varer i klasse 30 i Nice-arrangementet, der var omfattet af varemærkeansøgningen.

- 5 Ved afgørelse af 12. maj 1999 afviste undersøgeren i henhold til de grunde, der var anført i skrivelsen af 21. januar 1999, delvist ansøgningen i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 for alle varer i klasse 30 i Nice-arrangementet.
- 6 Den 12. juli 1999 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse om delvis afvisning af den pågældende varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 7 Ved afgørelse af 29. maj 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 31. maj 2000, stadfæstede Tredje Appellkammer delvist undersøgerens afvisning med den begrundelse, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, for så vidt angik størstedelen af de varer i klasse 30 i Nice-arrangementet, for hvilke der var søgt om registrering, og ophævede undersøgerens afgørelse for visse andre varer i samme klasse.
- 8 Appellkammeret fastslog i det væsentligste, at det omhandlede tegn havde form af en sukkervare indpakket i aluminiumspapir, som sagsøgeren beskrev som et »kiss devise with plume«. Appellkammeret konkluderede, at et sådant tegn af forbrugerne ville blive opfattet som en almindelig og sædvanlig emballage for sukkervarer af denne type, der er omfattet af klasse 30 (punkt 19 i den anfægtede afgørelse). I øvrigt blev klagen hjemvist til undersøgeren vedrørende beviset for, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (punkt 2 i den anfægtede afgørelses konklusion).

## Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstand:

- Den anfægtede afgørelse ændres således, at undersøgerens afgørelse om at afslå registrering af det ansøgte varemærke annulleres, og det bestemmes, at varemærket registreres for alle de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Sagsøgte frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har til støtte for sine påstande fremsat to anbringender, nemlig for det første en tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94, og for det andet en tilsidesættelse af forordning nr. 40/94, idet der ikke i tilstrækkelig grad er tillagt forudgående nationale registreringer betydning.

*Det første anbringende, tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94*

Parternes argumenter

- 12 Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter artikel 73 i forordning nr. 40/94, idet den er støttet på grunde og beviser, som sagsøgeren ikke har kunnet udtale sig om, nemlig de fire følgende punkter.
  
- 13 For det første fandt Tredje Appelkammer det relevant, at ordene »kiss device with plume« er indført i ansøgningsskemaet for et EF-varemærke i den rubrik, der er bestemt for gengivelsen af et ordmærke, selv om sagsøgeren har ansøgt om registrering af et figurmærke. Disse ord er imidlertid blevet indført i skemaet ved en fejl og svarer ikke til beskrivelsen af det ansøgte tegn. Der skulle derfor ikke være taget hensyn til dem. Hvis det sagsøgende selskab var blevet opfordret til at kommentere dette punkt, ville det have kunnet afklare det.
  
- 14 Det sagsøgende selskab har for det andet gjort gældende, at det ikke er blevet opfordret til at fremkomme med bemærkninger til definitionerne af ordet »kiss«, der fremgår af de engelske ordbøger »*Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*« og »*The New Shorter Oxford English Dictionary*«, og navnlig til gyldigheden og relevansen af disse definitioner i den foreliggende sag.
  
- 15 Sagsøgeren har for det tredje heller ikke haft mulighed for at udtale sig om appelkammerets påstand om, at det omhandlede varemærke har form af en sukkervare, der almindeligvis benævnes »kiss« (punkt 13 i den anfægtede afgørelse). Sagsøgeren har anført, at der ikke findes nogen sukkervareprodukter, der almindeligvis betegnes sådan.

- 16 For det fjerde har sagsøgeren kritiseret appelkammerets opfattelse af, at figurmærket i den berørte omsætningskreds vil blive opfattet som en almindelig og sædvanlig form for sukkervare indpakket i aluminiumspapir — som nævnt i EF-varemærkeansøgningen — der henhører under klasse 30 i Nice-arrangementet (punkt 19 i den anfægtede afgørelse). For så vidt denne opfattelse beror på en fejlagtig fortolkning af definitionerne af ordet »kiss« i ordbøgerne, har sagsøgeren ikke haft mulighed for at gøre sit synspunkt gældende. Endelig har det sagsøgende selskab ikke medgivet, at det omhandlede varemærke har form af et »kiss« indpakket i aluminiumspapir, og det har heller ikke har kunnet udtale sig vedrørende dette punkt.
- 17 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Tredje Appelkammer ikke har tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94, da det ikke har nogen forpligtelse til at give sagsøgeren mulighed for at udtale sig om relevansen af ordene »kiss device with plumes« eller om gyldigheden af definitionerne af ordet »kiss« i ordbøgerne.
- 18 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det pågældende tegn mangler fornødent særpræg, da det blot udgør en tegning af en almindelig form for sukkervare, indpakket i aluminiumspapir.

#### Rettens bemærkninger

- 19 Ifølge artikel 73 i forordning nr. 40/94 må Harmoniseringskontorets afgørelser kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.

- 20 For så vidt angår det sagsøgende selskabs klagepunkt om, at det ikke har kunnet fremsætte sine bemærkninger til relevansen af ordene »kiss device with plume«, som det påstår ved en fejl er indført i den rubrik, der er reserveret til gengivelsen af et ordmærke i varemærkeansøgningskemaet, bemærkes, at appelkammerets afgørelse hviler på grunde, der fremgik af varemærkeansøgningens akter, og som sagsøgeren kendte. Appelkammeret kunne ved en gennemgang af sagen gøre brug af alle de oplysninger, der fremgik af varemærkeansøgningen, uden forudgående at give sagsøgeren mulighed for at tage stilling til disse. Appelkammeret var ikke forpligtet til at opfordre sagsøgeren til at udtale sig om ordene »kiss device with plume«, som sagsøgeren selv havde indført i ansøgningskemaet, idet disse ord ikke fremstår som en åbenbar fejl fra varemærkeansøgerens side.
- 21 Som følge heraf har appelkammeret ikke tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94 ved at tage højde for ordene »kiss device with plume«, der var indført i ansøgningskemaet.
- 22 Det sagsøgende selskab har for det andet anført, at det skulle have været opfordret til at fremsætte bemærkninger til definitionerne af ordet »kiss« i de ordbøger, som appelkammeret anvendte, og navnlig til gyldigheden og relevansen af disse definitioner i den foreliggende sag.
- 23 Undersøgeren har i denne forbindelse — både i sin skrivelse af 21. januar 1999 og i afgørelsen af 12. maj 1999 om afvisning af ansøgningen — fundet, at varemærket manglede fornødent særpræg, fordi det bestod af en normal gengivelse af et »kiss«. For at efterprøve, om denne vurdering var korrekt, skulle appelkammeret undersøge ordets betydning. Appelkammeret kunne ved hjælp af ordbøger fastslå, at ordet kan betegne formen af visse af de ansøgte varer. Dette



har gjort det muligt for appelkammeret at bekræfte undersøgerens vurdering, hvorefter varemærket gengav en sådan vares normale form. Således udgør henvisningen til ordbøgernes definitioner af ordet »kiss« et relevant led i appelkammerets begrundelse.

- 24 Under disse omstændigheder kan appelkammerets anvendelse af ordbøgernes definitioner for at afklare betydningen af ordet »kiss« ikke betragtes som en grund i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94, som sagsøgeren skulle have haft lejlighed til at udtale sig om. Henvisningen i den anfægtede afgørelse til definitionerne af ordet »kiss« i ordbøgerne har således ikke tilsidesat denne bestemmelse.
- 25 Appelkamrene skal under alle omstændigheder kunne basere deres afgørelse på argumenter, der ikke er blevet drøftet for undersøgeren, for så vidt den berørte part har kunnet fremsætte sine bemærkninger til de forhold, der havde betydning for anvendelsen af den pågældende retsbestemmelse. I henhold til princippet om den funktionelle kontinuitet mellem undersøgeren og appelkamrene kan disse genoptage behandlingen af ansøgningen uden at være begrænset af undersøgerens argumentation (jf. i den retning Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (en sæbes form), Sml. II, s. 265, præmis 27).
- 26 Det sagsøgende selskab har for det tredje og for det fjerde anført, at det heller ikke har haft mulighed for at udtale sig om appelkammerets påstande om, at det omhandlede varemærke har form af en sukkervare, der almindeligvis benævnes »kiss«, og at varemærket i de berørte omsætningskredse vil blive opfattet som en almindelig og sædvanlig form for sukkervare indpakket i aluminiumspapir.

- 27 Det skal i den forbindelse fastslås, at undersøgerens afgørelse af 12. maj 1999 allerede havde bekræftet, at varemærket alene består i en almindelig gengivelse af et »kiss« (»the trademark simply consists of the ordinary representation of a kiss«), og at det er velkendt, at »kisses« har runde former og er indpakket i papir eller aluminiumspapir som gengivet i det ovennævnte varemærke (»it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark«). Det sagsøgende selskab blev således ved grundelsen i undersøgerens afgørelse bekendt med grundene til, at EF-varemærkeansøgningen blev afslået, og det kunne dermed effektivt anfægte afgørelsen for appelkammeret (jf. i den retning Rettens domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 35, og sag T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Comedy), Sml. II, s. 397, præmis 35), hvilket begrundelsen for dets sagsanlæg for Tredje Appelkammer også beviser. Det følger heraf, at det sagsøgende selskab i det væsentligste kendte de argumenter, appelkammeret anvendte til at stadfæste afslaget på varemærkeansøgningen, og at det således har haft mulighed for at udtale sig herom.
- 28 Det følger heraf, at appelkammeret ikke tilsidesatte artikel 73 i forordning nr. 40/94 ved ikke at opfordre sagsøgeren til at fremkomme med sine bemærkninger til de ovennævnte spørgsmål, da appelkammeret ikke støttede sin afgørelse på nye grunde i forhold til undersøgerens afgørelse, som sagsøgeren ikke havde kunnet tage stilling til. På baggrund af ovenstående kan sagsøgerens første anbringende ikke tages til følge.

*Det andet anbringende, tilsidesættelse af forordning nr. 40/94 ved ikke i tilstrækkelig grad at have tillagt forudgående nationale registreringer betydning, og ex officio undersøgelsen af overholdelsen af begrundelsespligten med hensyn hertil*

#### Parternes argumenter

- 29 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret i punkt 22 i den anfægtede afgørelse tilsidesat forordning nr. 40/94, idet det ikke i tilstrækkelig grad tog højde for

varemærker, der er registreret i Frankrig, Irland, Benelux, Spanien og Grækenland, og som er identiske med det i EF-varemærkeansøgningen omhandlede varemærke.

- 30 Sagsøgeren har bemærket, at det i henhold til 16. betragtning til forordning nr. 40/94 må undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EF-varemærke og parallelle nationale varemærker. Desuden har sagsøgeren anført, at det følger af denne betragtning, at bestemmelserne i forordning nr. 40/94 skal fortolkes på samme måde som bestemmelserne i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1). Harmoniseringskontoret skal således tage højde for medlemsstaternes nationale varemærkekontorers afgørelser vedrørende identiske varemærker og må kun fravige dem, når de er åbenbart fejlagtige.
- 31 Harmoniseringskontoret har anført, at sagsøgerens anbringende hviler på en forkert forståelse dels af forholdet mellem EF-varemærkeordningen og medlemsstaternes nationale varemærkeordninger, dels af ordlyden af 16. betragtning i forordning nr. 40/94.

#### Rettens bemærkninger

- 32 Det bemærkes, 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«. Følgelig er registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne eller endda i tredjelande, forhold, som ikke er afgørende for undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7 i forordning nr. 40/94, i forbindelse med en ansøgning om registrering af et EF-varemærke (jf. i den retning dommen vedrørende en sæbes form, præmis 60 og 61). Det skal

bemærkes, at da EF-varemærkesystemet — på grund af EF-varemærkets enheds-karakter — er et selvstændigt juridisk system, der forfølger formål, som er særegne for systemet, er dets anvendelse uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47). Spørgsmålet, om et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal derfor ikke kun vurderes på grundlag af den relevante fællesskabslovgivning. Det følger heraf, at nationale registreringer af varemærker udgør forhold, der ikke forpligter Harmoniseringskontoret. Ikke desto mindre kan disse nationale registreringer tages i betragtning ved undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer.

- 33 Den betydning, som de nationale registreringer kan have på vurderingen af spørgsmålet, om et ansøgt varemærke kan registreres, for så vidt angår grundene i artikel 7 i forordning nr. 40/94, afhænger i denne forbindelse af omstændighederne i den konkrete sag.
- 34 I den foreliggende sag har det sagsøgende selskab navnlig henledt appelkammerets opmærksomhed på den registrering, der er foretaget i Irland, idet det har gjort gældende, at kriterierne for registrering af varemærker i denne medlemsstat før gennemførelsen af direktiv 89/104 var strengere end dem, der anvendes inden for rammerne af forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har imidlertid ikke understøttet sine påstande med præcise henvisninger til indholdet af den irske lovgivning. Desuden gør de oplysninger, som sagsøgeren er fremkommet med vedrørende registreringen af varemærket i Irland, det heller ikke muligt med sikkerhed at fastslå, at tegnets brug ikke er blevet taget i betragtning af de nationale myndigheder ved vurderingen af dets særpræg. De forhold, som sagsøgeren er fremkommet med med hensyn til de andre nationale registreringer af det ansøgte EF-varemærke, er ikke mere præcise.

- 35 Under disse omstændigheder kan appelkammeret ikke kritiseres for, at det har set bort fra den betydning, det kunne have tillagt de af sagsøgeren påberåbte nationale registreringer.
- 36 Hvad dernæst angår spørgsmålet om den anfægtede afgørelses begrundelse vedrørende dette punkt, der blev rejst under retsmødet, og som det i den foreliggende sag er op til Retten at undersøge ex officio, skal det fastslås, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse har anført, at det har taget højde for de af sagsøgeren påberåbte forudgående nationale registreringer (punkt 21 og 22 i den anfægtede afgørelse). Appelkammeret kan ikke kritiseres for i den anfægtede afgørelse at være fremkommet med en kortfattet begrundelse i denne forbindelse, da sagsøgeren ikke er fremkommet med præcise oplysninger om de nationale registreringer, der havde nødvendiggjort en dybtgående undersøgelse fra appelkammerets side, før det kunne se bort herfra. Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret ikke har tilsidesat begrundelsespligten i artikel 73 i forordning nr. 40/94.
- 37 Sagsøgerens argument om, at Harmoniseringskontoret har tilsidesat forpligtelsen til at forhindre, at der afsiges indbyrdes modstridende domme, som anført i 16. betragtning til forordning nr. 40/94, kan ikke tiltrædes. Som Harmoniseringskontoret har anført, omhandler 16. betragtning til forordning nr. 40/94 i det væsentlige nødvendigheden af at undgå modstridende domme mellem de nationale retter, dels ved nationale processuelle bestemmelser, dels ved bestemmelser, der er inspireret af reglerne om litispændens og konneksitet i Bruxelleskonventionen af 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (konsolideret udgave, EFT 1998 C 27, s. 1). Denne betragtning vedrører derimod ikke de administrative

afgørelser, der træffes af Harmoniseringskontoret og af de nationale varemærkekontorer i medlemsstaterne.

- 38 Endelig ændrer det forhold, at de parallelle bestemmelser i direktiv 89/104 og i forordning nr. 40/94 i princippet skal fortolkes på samme måde, ikke på nogen måde den vurdering, der er redegjort for ovenfor.
- 39 Det fremgår af det ovenfor anførte, at dette anbringende må forkastes.
- 40 Harmoniseringskontoret skal således frifindes.

### Sagens omkostninger

- 41 I henhold til 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 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 (Anden Afdeling)**

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. juni 2002.

H. Jung

R.M. Moura Ramos

Justitssekretær

Afdelingsformand