

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

12. januar 2005 *

I de forenede sager T-367/02 — T-369/02,

Wieland-Werke AG, Ulm (Tyskland), ved Rechtsanwalte S. Gruber og F. Graf von Stosch,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved T.L. Eichenberg og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af de tre afgørelser, der blev truffet den 25. september 2002 af Første Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 338/2001-1, R 337/2001-1 og R 335/2001-1), om ansøgninger om registrering af ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX som EF-varemærker,

* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og M. Vilaras,
justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
9. december 2002,

under henvisning til, at de foreliggende sager er blevet forenet med henblik på den
skriftlige forhandling, den mundtlige forhandling og domsafsigelsen i henhold til
artikel 50 i Rettens procesreglement,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
28. april 2003,

efter retsmødet den 17. juni 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 14. december 1999 indgav sagsøgeren tre EF-varemærkeansøgninger til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

- 5 Ved skrivelse af 3. april 2000 fremkom sagsøgeren med bemærkninger til undersøgerens indvendinger. Selskabet begrænsede endvidere listen over de varer, der er nævnt i varemærkeansøgningerne, idet det slettede det andet »navnlig«, der stod foran bestanddelen »af tin eller en tinlegering«, hvilket betød, at listen fik følgende ordlyd:
- »Metalliske halvfabrikata i form af plader, bånd, strimler, tråd, rør, profiler, stænger eller lignende, navnlig af ærmetal, som kobber eller en kobberlegering, som der har en metalbelægning på den ene side eller på begge sider, af tin eller en tinlegering.«
- 6 Ved tre afgørelser af 7. og 8. februar 2001 afslog undersøgeren registreringsansøgningerne på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.
- 7 Den 4. april 2001 indgav sagsøgeren tre klager til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.
- 8 Ved afgørelser af 25. september 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 og R 335/2001-1 (herefter »de anfægtede afgørelser«), som blev meddelt sagsøgeren den 10. oktober 2002, afslog Første Appellkammer klagerne. Appellkammeret fandt nærmere bestemt, at da de relevante kundekredse kender betydningen af det kemiske tegn »Sn« samt betydningen af forkortelserne »TEM«, »PUR« og »MIX«, angiver de ansøgte varemærker, at der er tale om henholdsvis anløbet tin, rent tin og en tinlegering. Ifølge appellkammeret er de omhandlede varemærker derfor beskrivende for de varer, der er nævnt i ansøgningerne, og savner det fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har fremført to anbringender til støtte for sine søgsmål. Det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, det andet vedrører en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

- 12 Først skal det første anbringende behandles.
- 13 Sagsøgeren har bestridt, at tegnene SnTEM, SnPUR og SnMIX er rent beskrivende for de varer, der er nævnt i registreringsansøgningerne, og har gjort gældende, at disse tegn ikke direkte og konkret betegner beskaffenheden af eller andre egenskaber ved de omhandlede varer for den relevante kundekreds.
- 14 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det var med rette, at appelkammeret i de anfægtede afgørelser fandt, at de pågældende varemærker måtte nægtes registrering.
- 15 Det bemærkes, at 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. Artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 16 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 forhindrer, at de tegn og angivelser, som bestemmelsen omfatter, forbeholdes en enkelt virksomhed, fordi de registreres som varemærke. Denne bestemmelse forfølger således det mål af almen interesse, at sådanne tegn og angivelser frit skal kunne bruges af alle (jf. Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 31).

- 17 Et varemærkes beskrivende karakter skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (Rettens domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 25, og sag T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Comedy), Sml. II, s. 397, præmis 25), dels i forhold til opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds, der består af forbrugerne af disse varer eller tjenesteydelser (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM (ELLOS), Sml. II, s. 753, præmis 29).
- 18 I den foreliggende sag bemærkes indledningsvis, at de varer, der er nævnt i registreringsansøgningerne, er metalliske halvfabrikata — navnlig af ærmetal — i form af plader, bånd, strimler, tråd, rør, profiler, stænger eller lignende, som på den ene side eller på begge sider har en metalbelægning af tin eller en tinlegering.
- 19 Det må derfor fastslås, at den tilsigtede kundekreds på grund af de omhandlede varers art består af specialister inden for metalfaget.
- 20 For så vidt som disse specialister har kendskab til videnskabelige ord og forkortelser, der er sædvanlige på deres aktivitetsområde, uanset disse ords eller forkortelsers sproglige oprindelse, bemærkes endvidere, at den tilsigtede kundekreds består af specialister inden for metalfaget i forskellige lande i Den Europæiske Union.
- 21 Det skal derfor med henblik på anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 undersøges, om der — henset til de pågældende ordmærkers bestemte betydning — er en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse mellem disse tegn og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, set ud fra den tilsigtede kundekreds' synspunkt (jf. i denne retning Rettens dom af 20.3.2002, sag T-355/00, Daimler Chrysler/KHIM (TELE AID), Sml. II, s. 1939, præmis 28).

- 22 Med hensyn til de ansøgte varemærkers betydning bemærkes, at alle ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX er sammensat af to forskellige bestanddele, nemlig »Sn« og henholdsvis »TEM«, »PUR« og »MIX«.
- 23 Indledningsvis bemærkes, at det står fast, at bestanddelen »Sn«, der er fælles for de tre omhandlede ordmærker, er det kemiske tegn for tin. Alle de varer, som sagsøgeren har ansøgt varemærket registreret for, er dækket med »en metalbelægning på den ene side eller på begge sider af tin eller en tinlegering«. Alle de varer, som sagsøgeren har ansøgt varemærket registreret for, indeholder således tin, og bestanddelen »Sn« er følgelig beskrivende for en af deres egenskaber.
- 24 For det andet skal betydningen af den anden bestanddel i de tre tegn, der er ansøgt registreret, undersøges.
- 25 Hvad indledningsvis angår bestanddelen »TEM« henviser denne — og dette er ikke blevet anfægtet — til det engelske ord »temper« (anløbe), der henviser til den varmebehandling, der er en egenskab ved de omhandlede varer. Sagsøgerens argument om, at ordet »temper« ikke betegner en vares materielle beskaffenhed, men en fabriktionsproces, er irrelevant. Angivelsen af en vares fabriktionsproces vedrører nemlig ligeledes en egenskab ved denne.
- 26 Bestanddelen »TEM« må således anses for at være beskrivende for en af egenskaberne ved de varer, varemærket ansøges registreret for.
- 27 Hvad herefter angår bestanddelen »PUR« må denne ligeledes anses for at være beskrivende for en af egenskaberne ved de varer, varemærket ansøges registreret for, nemlig disses »renhed«.

- 28 Med hensyn til bestanddelen »MIX« henviser denne — og dette har sagsøgeren ikke bestridt — til en blanding.
- 29 Denne bestanddel er således beskrivende for en af egenskaberne ved de varer, varemærket ansøges registreret for, da det tilkendegiver, at de varer, varemærket ansøges registreret for, eller en del af disse, består af en legering af forskellige metaller.
- 30 For det tredje skal der foretages en vurdering af betydningen af hvert af de omhandlede tegn.
- 31 Det bemærkes nemlig, at for at et varemærke, som udgøres af en neologisme eller et ord, der er skabt ved en sammensætning af bestanddele, kan anses for at være beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er det ikke tilstrækkeligt, at det fastslås, at bestanddelene hver for sig eventuelt er beskrivende. Det skal ligeledes fastslås, at neologismen eller ordet selv er beskrivende (jf. analogt Domstolens domme af 12.2.2004, sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 37, og sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 96).
- 32 Et varemærke, som består af en neologisme eller et ord, der er sammensat af bestanddele, som hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er indgivet ansøgning om registrering, er selv beskrivende for disse varers og tjenesteydelsers egenskaber i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, undtagen hvis der er en synlig forskel mellem neologismen eller ordet og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Dette forudsætter, at neologismen eller ordet — på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser — skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele (jf. analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 43, og Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 104).

- 33 Hvad angår tegnene SnTEM og SnPUR fremgår det i den foreliggende sag af de bilag, der var vedlagt Harmoniseringskontorets svar — hvilket sagsøgeren ikke har anfægtet — at det er helt sædvanligt på området for metalvarer, som den foreliggende sag vedrører, at lade betegnelsen for det pågældende materiale følge af et forklarende supplement, når den præcise egenskab for det i disse varer anvendte materiale nævnes. I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, kan tegnene SnTEM og SnPUR derfor ikke betragtes som leksikale opfindelser. Som Harmoniseringskontoret med rette har anført, er adjektivet »pur« endvidere ofte placeret efter det substantiv, som det vedrører, for at påvise dets renhed.
- 34 Henset til arten af de varer, der er nævnt i varemærkeansøgningen, vil den relevante kundekreds således øjeblikkeligt forstå ordmærket SnPUR som en betegnelse for varer, der består af rent tin.
- 35 Hvad angår ordmærket SnTEM vil den relevante kundekreds, dvs. specialister inden for metalfaget — henset til arten af de varer, der er nævnt i ansøgningen — forstå mærket således, at de omhandlede varer er sammensat af anløbet tin. I den forbindelse har sagsøgeren selv erkendt, at der »i tegnet højst kan ses en svag antydning af varmebehandling af tin (»anløbet tin«), men selskabet er af den opfattelse, at tegnet ikke før oversættelsen af det kemiske tegn »Sn« til tin straks kan forstås sådan. Det skal fastslås, at de relevante kundekredse for så vidt angår de omhandlede varer er i stand til øjeblikkeligt at forstå, at »Sn« betyder tin. Som det fremgår af de internetsider, Harmoniseringskontoret har henvist til i sit svarskrift, uden at være blevet modsagt heri af sagsøgeren, er anvendelsen af kemiske tegn nemlig sædvanlig i den pågældende branche.
- 36 Med hensyn til ordmærket SnMIX vil den relevante kundekreds henset til arten af de varer, der er nævnt i ansøgningen, øjeblikkeligt forstå det som en betegnelse for varer, der består af en tinlegering. Sagsøgeren kan ikke gyldigt gøre gældende, at forbindelsen mellem tegnet SnMIX og de varer, der er nævnt i ansøgningen, er for svag eller usikker til, at det omhandlede tegn kan anses for at være en beskrivelse af de varer, varemærket ansøges registreret for. Den blotte angivelse af, at der er tale

om en tinlegering, er tilstrækkelig til at kendetegne de omhandlede varer, uden at det er nødvendigt at vide, med hvilket metal eller hvilket andet materiale tinnet er blandet. Sagsøgerens argument om, at udtrykket »tinblanding« kunne have en forbindelse til fremstillingsprocessen, er ligeledes irrelevant, da denne er en del af en vares egenskaber.

- 37 Det følger heraf, at ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX i sig selv må anses for at være beskrivende for de omhandlede varer, da der ikke er nogen synlig forskel mellem disse tegn og den blotte sum af de bestanddele, de er sammensat af. I forhold til de omhandlede varer er kombinationerne SnTEM, SnPUR og SnMIX nemlig ikke usædvanlige (jf. i denne retning og analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 41).
- 38 Hvad angår tegnet SnTEM fastslog appelkammeret i punkt 23 i den anfægtede afgørelse i sag T-367/02, at de relevante kundekredse kender betydningen af forkortelsen »Sn«, at »TEM« er en sædvanlig forkortelse på engelsk, selv om kombinationen af de to bestanddele i SnTEM ikke kan dokumenteres ud fra en leksikal synsvinkel. Ifølge samme afgørelses punkt 24 ser de relevante kundekredse ikke en »grammatisk ukorrekt neologisme« i ordmærket SnTEM, men snarere en forkortelse, der klart angiver, at der er tale om »tempered tin« (anløbet tin). Appenkammeret fastslog derfor i afgørelsens punkt 25, at det ansøgte varemærke var rent beskrivende for de omhandlede varer. Et analogt ræsonnement fremgår af punkt 24-26 i den anfægtede afgørelse i sag T-368/02 og af punkt 24-26 i den anfægtede afgørelse i sag T-369/02.
- 39 Appenkammeret fandt derfor i det væsentlige i de anfægtede afgørelser, at de omhandlede tegn ikke var usædvanlige. I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, underkendte appelkammeret således ikke de principper, der blev opstillet i Domstolens dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), vedrørende ordmærket BABY-DRY, når henses til, at det i den foreliggende sag står fast, at de ansøgte varemærker ikke er leksikale opfindelser.

- 40 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at udtrykkene SnTEM, SnPUR og SnMIX ikke anvendes til at betegne mellemprodukterne i sig selv, en af deres væsentlige egenskaber eller den beskaffenhed, der følger af den behandling, som de har været genstand for, er det tilstrækkeligt at bemærke, at det ikke er nødvendigt, at de tegn eller angivelser, der udgør varemærket, og som er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, på tidspunktet for registreringsansøgningen rent faktisk anvendes til at beskrive varer som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller egenskaber ved disse varer. Det er tilstrækkeligt, at disse tegn eller angivelser kan anvendes til sådanne formål (jf. analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 38), hvilket fremgår tilstrækkeligt af de dokumenter, som Harmoniseringskontoret har fremlagt for Retten, og som sagsøgeren ikke har anfægtet. Sagsøgeren kan heller ikke påberåbe sig Rettens dom af 31. januar 2001, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT) (sag T-193/99, Sml. II, s. 417), der blev annulleret ved dommen i sagen KHIM mod Wrigley, da det er tilstrækkeligt, at det omhandlede tegn i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. dommen i sagen KHIM mod Wrigley, præmis 32, og analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 38).
- 41 Sagsøgerens argument om, at der findes andre udtryk, der betegner samme egenskaber ved selskabets varer, kan ikke tiltrædes. Det er uden betydning, at der findes eller ikke findes synonyme for at betegne de samme egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen. Selv om artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at varemærket — for at være omfattet af de deri nævnte registreringshindringer — »udelukkende« skal bestå af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber, kræver den derimod ikke, at disse tegn eller disse angivelser er den eneste måde at betegne de nævnte egenskaber på (jf. analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 42, og Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 57 og 101).
- 42 Det følger af alt det ovenfor anførte, at ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kan tjene til at betegne væsentlige egenskaber ved de varer, der henhører under de kategorier, der er omfattet af varemærkeansøgningerne.

- 43 Appellkammeret tilsidesatte følgelig ikke artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, da det antog, at ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX ikke kunne registreres som EF-varemærker.
- 44 Sagsøgerens første anbringende må derfor forkastes, uden at det er nødvendigt at høre det vidne, som sagsøgeren har påberåbt sig.
- 45 Hvad angår det andet anbringende er det, som det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der opregnes i denne bestemmelse, finder anvendelse, for at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke (Domstolens dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 29, Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 30, og af 27.11.2003, sag T-348/02, Quick mod KHIM (Quick), Sml. II, s. 5071, præmis 37).
- 46 I øvrigt følger det af retspraksis, at et ordmærke, der er beskrivende for varers og tjenesteydelsers egenskaber i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, af samme grund nødvendigvis mangler det fornødne særpræg i forhold til disse varer eller tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i samme bestemmelses litra b) (jf. analogt Campina Melkunie-dommen, præmis 19, og Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 86).
- 47 Herefter kan sagsøgerens andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke tiltrædes.
- 48 Harmoniseringskontoret må derfor i frifindes i det hele.

Sagsomkostninger

- 49 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger; hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets 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 sagsomkostningerne.**

Legal

Tiili

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. januar 2005.

H. Jung

H. Legal

Justitssekretær

Afdelingsformand