DOMSTOLENS KENDELSE (Fjerde Afdeling)

5. februar 2004 *

I sag C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH ved Rechtsanwalt H.G. Zeiner, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

angående appel af dom afsagt den 14. juni 2001 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling), Telefon & Buch mod KHIM (Universaltelefonbuch og Universalkommunikationsverzeichnis) (forenede sager T-357/99 og T-358/99, Sml. II, s. 1705), hvorved Retten frifandt sagsøgte i de to sager, der var anlagt med påstand om annullation af to afgørelser fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) af 21. oktober 1999, der afviste registrering af ordene »Universaltelefonbuch« og »Universalkommunikationsverzeichnis« som EF-varemærker (sag R 351/1999-3 og R 352/1999-3), hvori der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom,

* Processprog: tysk.

den anden part i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved E. Joly og S. Bonne, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.N. Cunha Rodrigues, og dommerne J.-P. Puissochet (refererende dommer) og F. Macken,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: R. Grass,

efter at have hørt generaladvokaten,

Kendelse

1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 27. august 2001 har selskabet Telefon & Buch VerlagsgmbH (herefter »Telefon & Buch«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. juni 2001 i de forenede sager T-357/99 og T-358/99, Telefon & Buch mod KHIM (Universaltelefonbuch og Universalkommunikationsverzeichnis) (Sml. II, s. 1705, herefter »den anfægtede dom«), og har nedlagt påstand om ophævelse af denne dom, hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i sagerne om annullation af to afgørelser fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) af 21. oktober 1999, der afviste registrering af ordene »Universaltelefonbuch« og »Universalkommunikationsverzeichnis« som EF-varemærker (herefter »de omtvistede afgørelser«).

Retsforskrifter

2 Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) har følgende ordlyd:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage,

for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

3 Artikel 7 i samme forordning bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) 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

[...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

4 Artikel 12 i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»De til EF-varemærket [knyttede] rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Sagens faktiske omstændigheder

5 Den 28. januar 1997 indgav Telefon & Buch to ansøgninger til Harmoniseringskontoret om at få registreret ordene »Universaltelefonbuch« og »Universalkommunikationsverzeichnis« som EF-varemærker for varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 9 (apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; navnlig magnetiske databærere og indspillede lagringsmedier til databehandlingsanlæg og -apparater, særlig bånd, plader, cd-rommer), klasse 16 (tryksager, telefonbøger, opslagsværker), klasse 41 (forlagsvirksomhed, særlig udgivelse af tekster, bøger, tidsskrifter og aviser) og klasse 42 (redaktørvirksomhed) i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

6 Harmoniseringskontorets undersøger afviste ansøgningerne ved afgørelser af 23. april 1999, der blev påklaget af Telefon & Buch.

7 Ved de omtvistede afgørelser afviste Harmoniseringskontorets Tredje Appelkammer klagerne med den begrundelse, at de pågældende ord i den tysksprogede del af Fællesskabet var beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 og manglede fornødent særpræg i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

Den anfægtede dom

8 Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 21. december 1999 anlagde sagsøgeren to sager om annullation af de omtvistede afgørelser.

9 I den anfægtede doms præmis 24 og 25, i hvilken Harmoniseringskontoret blev frifundet, har Retten indledningsvis henvist til, at den eventuelle beskrivende karakter af ordene Universaltelefonbuch og Universalkommunikationsverzeichnis skal bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som ordene søges registreret for.

10 Retten har herefter i den anfægtede doms præmis 27-30 fastslået, at ordene på tysk betyder henholdsvis universel telefonbog og universel kommunikationsfortegnelse, at de er skabt i overensstemmelse med nævnte sprogs grammatiske regler og er sammensat af almindelige tyske ord. Retten var af den opfattelse, at de nævnte ord betegner varernes art og tjenesteydelsernes anvendelse. Retten har i det væsentlige bemærket, at tilføjelsen af adjektivet »universal« til ordene »Telefonbuch« og »Kommunikationsverzeichnis« ikke ændrer ved det forhold, at ordene beskriver de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen.

11 Retten har på grundlag af disse konstateringer i den anfægtede doms præmis 31 fastslået, at ordene gør det muligt for den berørte kundekreds, i denne sag en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet tysktalende gennemsnitsforbruger, umiddelbart og uden anden overvejelse at skabe en konkret og direkte forbindelse med disse varer og tjenesteydelser, idet den omstændighed, at disse ord er nydannelser, på ingen måde ændrer denne vurdering.

12 Retten har endelig i den anfægtede doms præmis 33-35 fastslået, at det var med rette, at de omtvistede afgørelser udelukkende var begrundet med henvisning til, at der bestod en absolut registreringshindring som følge af de omhandlede ords rent beskrivende karakter, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og at det derfor var ufornødent at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

13 Retten frifandt derfor Harmoniseringskontoret i begge sager.

Appelsagen

14 Telefon & Buch har nedlagt påstand om, at den anfægtede dom ophæves, at det fastslås, at ordene »Universaltelefonbuch« og »Universalkommunikationsverzeichnis« opfylder kravene i artikel 4 i forordning nr. 40/94 og ikke udelukkende er beskrivende i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c)'s forstand, at sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret, således at dette på ny kan tage stilling til registreringsansøgningerne vedrørende disse ord i overensstemmelse med Domstolens afgørelse, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Telefon & Buch tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

16 Er det åbenbart, at appellen er ugrundet, kan Domstolen i henhold til procesreglementets artikel 119 når som helst på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten ved begrundet kendelse beslutte at forkaste appellen.

Parternes argumenter

17 Telefon & Buch har gjort gældende, at det er ubestridt, at de ord, der er foreslået registreret, er nydannelser og usædvanlige ordsammenstillinger. De har ikke en

entydig betydning og giver ikke gennemsnitsforbrugeren nogen klar forestilling om de varer og tjenesteydelser, som de henviser til. De er således ikke udelukkende beskrivende og kan således ikke afvises med henvisning til den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

18 Denne bestemmelse er kun til hinder for registrering af tegn, der giver en direkte og umiddelbar information om de omhandlede varer eller tjenesteydelser, og ikke til hinder for registrering af tegn, som kun giver en indirekte information herom. Rent beskrivende udtryk, som dog ikke giver nogen oplysning om de omhandlede varer og tjenesteydelser, vil således kunne registreres som varemærker. Det er tilstrækkeligt til at få et tegn registreret, at det har et — selv meget begrænset — særpræg.

19 Den omstændighed, at de omhandlede ord aldrig har været anvendt, indebærer, at de ikke er omfattet af friholdelsesbehovet, som er det hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i artikel 12 i forordning nr. 40/94. Denne bestemmelse giver desuden tredjemand mulighed for at anvende de samme tegn som beskrivende angivelser, uden at indehaveren af varemærket kan modsætte sig en sådan brug.

20 Når henses til de kriterier, der er fastsat i dom af 20. september 2001 (sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251), kan de her omhandlede varemærker ikke anses for at være af beskrivende karakter, og dette så meget mindre som de varer, som de formodes at beskrive, ikke findes på markedet. Den omstændighed, at Harmoniseringskontoret ikke ud fra de omtvistede tegn kan danne sig en præcis forestilling om de omhandlede varer, viser, at sådanne tegn ikke udelukkende er beskrivende.

21 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at tegn eller angivelser er udelukket fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, når »den europæiske forbruger« umiddelbart og uden overvejelse ud fra en

helhedsvurdering forbinder dem med de varer og tjenesteydelser, der er anført i ansøgningen eller disses egenskaber. Når tegnet eller angivelsen ikke umiddelbart opfattes på den måde, f.eks. når sammensætningen af de ord, som danner varemærket, på grund af dets usædvanlige opbygning giver det en karakter, der ikke udelukkende er beskrivende, vil tegnet eller angivelsen kunne anses for at have et særpræg og, under disse omstændigheder, kunne registreres som EF-varemærke.

22 Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at opnå fornødent særpræg, at den således fremkomne sammensætning er en nydannelse, når ordet grammatisk set blot er opbygget lidt anderledes end de sædvanlige udtryk, ligesom det heller ikke er tilstrækkeligt, at ordet kan have flere mulige betydninger. Det, der er afgørende, er den måde, hvorpå tegnet umiddelbart forstås og opfattes af kundekredsen.

23 De omtvistede ord, som umiddelbart leder en tysktalende forbrugers tanker hen på de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, er udelukkende beskrivende. Anvendelsen af adjektivet »universal« skaber ingen genkaldelsesvirkning. På samme måde indebærer den flerhed af betydninger, som ordene har, ordenes længde og den omstændighed, at de er nydannelser, heller ikke, at de får fornødent særpræg.

Domstolens bemærkninger

24 I henhold til artikel 4 i forordning nr. 40/94 kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

25 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at 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«, er udelukket fra registrering.

26 Tegn og angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der ansøges om registrering, anses således i henhold til forordning nr. 40/94 efter selve deres art for uegnede til at opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, uden at dette har indflydelse på muligheden for at få fornødent særpræg ved brug i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

27 Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EF-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke [jf. bl.a. vedrørende identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25, og af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m. fl., Sml. I, s. 3161, præmis 73].

28 Harmoniseringskontoret kan afslå registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne artikel omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer

eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 32).

29 I den foreliggende sag har Retten ved afgørelsen af, at de to omtvistede ord kunne udelukkes fra registrering i henhold til den i nævnte bestemmelse anførte hindring, indledningsvis, i den anfægtede doms præmis 24, med rette anført, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke ansøgningen er indgivet.

30 Retten fastslog herefter i den anfægtede doms præmis 27, at ordene på tysk betyder henholdsvis universel telefonbog og universel kommunikationsfortegnelse, at de er korrekt dannet i overensstemmelse med de tyske grammatiske regler og er sammensat af almindelige tyske ord. Retten fandt i den anfægtede doms præmis 28, at ordsammensætningerne »Telefonbuch« og »Kommunikationsverzeichnis« betegner arten af de varer og anvendelsen af de tjenesteydelser, der er beskrevet i den anfægtede doms præmis 25 og 26, og at de derfor kan anses for beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser. Retten anlagde med denne begrundelse en fortolkning, der er i overensstemmelse med den i denne kendelses præmis 28 anførte fortolkning af førnævnte bestemmelse i forordning nr. 40/94.

31 Idet Retten i den anfægtede doms præmis 29 fastslog, at det, for at et beskrivende tegn kan udelukkes fra registrering med henvisning til samme bestemmelse, er tilstrækkeligt, at tegnet efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med de pågældende varer, eller at det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden, og følgelig i den

anfægtede doms præmis 30 fastslog, at den omstændighed, at der ikke for nærværende findes universelle telefonbøger og kommunikationsfortegnelser, der indeholder verdensomspændende oplysninger, på markedet, ikke ændrer ved det forhold, at de omtvistede ord er af beskrivende karakter, har den heller ikke taget fejl med hensyn til den fortolkning, der skal anlægges af den nævnte bestemmelse, således som det fremgår af denne kendelses præmis 28.

32 Retten har navnlig i den anfægtede doms præmis 29 med rette — modsat det af Telefon & Buch anførte — henvist til Windsurfing Chiemsee-dommen, hvori Domstolen i relation til bestemmelser, der er identiske med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, har fastslået, at udelukkelsen af at registrere tegn eller angivelser, som kan tjene til at beskrive egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, forfølger det mål af almen interesse, at de beskrivende tegn og angivelser frit skal kunne bruges af alle (jf. i denne retning dommen i sagen KHIM mod Wrigley, præmis 31).

33 Retten har under disse omstændigheder og på grundlag af disse betragtninger som helhed i den anfægtede doms præmis 31 retligt korrekt kunnet fastslå, at den berørte kundekreds umiddelbart og uden anden overvejelse kunne skabe en konkret og direkte forbindelse mellem de nævnte ord og de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af registreringsansøgningern og, i den anfægtede doms præmis 33, at ansøgningerne med rette var blevet afvist ved de omtvistede afgørelser med henvisning til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

34 Til støtte for denne konklusion har Retten således ikke henvist til de omhandlede ords rent beskrivende karakter, men har lagt vægt på den omstændighed, at ordene efter den berørte kundekreds' opfattelse betegnede eller kunne betegne egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der var omfattet af registreringsansøgningen. Retten fandt dermed i hvert fald ikke, i modsætning til det af Telefon & Buch anførte, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kun finder anvendelse på tegn og angivelser, der savner ethvert særpræg.

35 Telefon & Buch har — ved at anføre, at Retten har misforstået rækkevidden af de omtvistede ord, som den burde have anset for ubestridelige nydannelser, der kunne have flere mulige betydninger, og som for den gennemsnitlige forbruger ikke giver noget klart billede af, hvilke varer og tjenesteydelser de henviser til — i realiteten begrænset sig til at anfægte Rettens bedømmelse af sagens faktiske omstændigheder uden at have gjort gældende, at der skulle være sket en forvanskning af de for Retten fremlagte beviser. Bedømmelsen af de faktiske omstændigheder udgør dog ikke et retsspørgsmål, der som sådan er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag (dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22).

36 Endelig har Retten ikke udtrykkeligt fastslået, som hævdet af Telefon & Buch, at de omstridte ord kunne have flere betydninger. Anbringendet om, at Rettens begrundelse for dommen skulle være selvmodsigende, idet den har anset ordene for beskrivende, selv om den har erkendt, at ordene kunne have flere betydninger, må derfor afvises.

37 Selv om det antages, at den anfægtede dom vil kunne fortolkes således, at Retten ikke har udelukket, at de nævnte ord kan have flere betydninger, bemærkes under alle omstændigheder, således som det også fremgår af denne kendelses præmis 28, at det, for at et tegn kan udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er tilstrækkeligt, at det i det mindste i en af dets mulige betydninger har en beskrivende karakter.

38 Det følger af det anførte i det hele, at Tefefon & Buchs appel er åbenbart ugrundet og derfor må forkastes.

Sagens omkostninger

39 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Telefon & Buch tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Telefon & Buch har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

bestemmer

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)

1) Appellen forkastes.

2) Telefon & Buch VerlagsgmbH betaler sagens omkostninger.

Således bestemt i Luxembourg den5. februar 2004.

Justitssekretær — Formand for Fjerde Afdeling

R. Grass — J.N. Cunha Rodrigues