RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

22. juni 2005 *

I sag T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Laitinen, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. november 2003 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 842/2002-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket PAPERLAB som EF-varemærke,

* Processprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne P. Mengozzi og I. Wiszniewska-Białecka,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. januar 2004,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. april 2004,

efter retsmødet den 16. februar 2005,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 13. februar 2002 indgav sagsøgeren en EF-varemærkeansøgning 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.

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket PAPERLAB.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 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: »Computerudstyr og måleanlæg til kontrol og afprøvning af papir«.

4 Ved afgørelse af 18. september 2002 afslog undersøgeren registreringsansøgningen i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg og var en beskrivelse af de pågældende varer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

5 Den 14. oktober 2002 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

6 Ved afgørelse af 17. november 2003, der blev meddelt sagsøgeren ved skrivelse af 20. november 2003, stadfæstede Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret undersøgerens afgørelse, for så vidt som denne havde afslået registreringsansøgningen i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og hjemviste dernæst sagen til undersøgeren med henblik på behandling af varemærkeansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den giver afslag på registrering af ordmærket PAPERLAB i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

9 Det eneste anbringende, som sagsøgeren har anført til støtte for sagen, er, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat.

Parternes argumenter

10 Sagsøgeren har anført, at varemærket PAPERLAB ikke beskriver de varer, som det er søgt registreret for, men at det udelukkende er suggestivt. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført tre argumenter.

11 Sagsøgeren har for det første anført, at der ikke kan fastslås nogen direkte forbindelse mellem varemærket PAPERLAB og de omhandlede varer. Ordet »paperlab« er et opdigtet navn, da kombinationen af ordene »paper« og »lab« er usædvanlig. Varemærket PAPERLAB indtager en særlig plads og har en særlig funktion på det relevante marked, da den tilsigtede kundekreds kun består af en lille gruppe fagfolk inden for papirindustrien.

12 Sagsøgeren har — for at påvise, at der ikke består nogen direkte forbindelse mellem varemærket PAPERLAB og de varer, som det er søgt registreret for — først gennemgået betydningen af ordene »paper« og »lab« og har gjort gældende, at den centrale bestanddel af tegnet PAPERLAB er ordet »lab«. Der findes en række definitioner af »lab«, hvoraf det fremgår, at dette ord (eller ordet »laboratorium«) betegner et rum, en bygning eller et lokale, der anvendes til udførelse af videnskabelige forsøg, forskning eller til undervisning i videnskab, eller også et lokale, hvor der produceres lægemidler og kemiske produkter. Der er en reel betydningsforskel mellem på den ene side et sted og på den anden side udstyr, som f.eks. de varer, som varemærket er søgt registreret for. Når en forbruger ser eller hører ordet »paperlab«, kan vedkommende derfor ikke gætte, at der er tale om udstyr og ikke en bygning eller et lokale til videnskabelige formål.

13 Hvad dernæst angår den opdigtede karakter af varemærket PAPERLAB har sagsøgeren gjort gældende, at ordmærket er resultatet af en original konstruktion med udgangspunkt i ordene »paper« og »lab«, der er sammenstillet for at danne en usædvanlig struktur, som ikke er et kendt udtryk på engelsk. Denne leksikale

opfindelse giver, på samme måde som det var tilfældet for varemærket BABY-DRY (Domstolens dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, præmis 40), det således dannede varemærke et særpræg, som sætter det i stand til at opfylde sin væsentligste funktion, nemlig identifikationen af den virksomhed, som bringer varerne i omsætning på markedet.

14 Hvad endelig angår den særlige plads og funktion, som varemærket PAPERLAB har på det relevante marked, har sagsøgeren anført, at den tilsigtede kundekreds — der herved er defineret som også lagt til grund af appelkammeret — består af et begrænset antal teknikere og ingeniører, der har specialiseret sig inden for papirindustrien, og som nøje undersøger varen og det dertil tilknyttede varemærke. Kundekredsen er således fuldt ud i stand til at forstå den klassiske betydning af ordene »paper« og »lab« og til at anerkende det særpræg, der følger af kombinationen af de to ord og deres anvendelse som betegnelse for elektronisk udstyr og ikke en tjenesteydelse. Desuden vil ingen tredjemand anvende ordet »paperlab« eller have behov for eller en særlig interesse i at anvende det til sin erhvervsmæssige virksomhed. Endvidere begrænser varemærket PAPERLAB ikke andre virksomheders rettigheder, idet de fortsat frit kan anvende ordene »paper«, »laboratory« og »lab« hver for sig eller sat sammen.

15 Sagsøgeren har for det andet anført, at varemærket PAPERLAB er blevet registreret for varer af samme art i Finland samt for varer af lignende art i Benelux-landene, i Japan og i visse angelsaksiske lande (De Forenede Stater og Canada), hvor der ikke i den tilsigtede kundekreds er tvivl om den engelske betydning af ordene »lab«, »paper« eller »laboratory«. Det store antal af disse registreringer er en vigtig indikation af, at varemærket PAPERLAB er af en sådan art, at det kan registreres på fællesskabsplan.

16 For det tredje har Harmoniseringskontoret ifølge sagsøgeren godkendt registreringen af varemærker bestående af kombinationer af ord, der ligner den kombination, der er anvendt til dannelsen af varemærket PAPERLAB, for varer, der henhører under klasse 9, bl.a. materiel til elektroniske kredsløb eller computertilbehør. Den anfægtede afgørelse er således ikke i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis. Sagsøgeren har herved navnlig henvist til varemærkerne IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE og PAPERMASTER.

17 Harmoniseringskontoret har i svarskriftet tilsluttet sig appelkammerets synspunkt om, at varemærket PAPERLAB er beskrivende.

18 Hvad for det første angår betydningen af ordene »paper« og »lab« i forhold til de varer, som varemærket er søgt registreret for, og for den tilsigtede kundekreds, har Harmoniseringskontoret anført, at varemærket PAPERLAB er en enkel og direkte beskrivelse, på engelsk, af de pågældende varers forventede funktion eller deres anvendelse, da der består et tilstrækkeligt direkte og specifikt forhold mellem tegnet PAPERLAB og de berørte varer. Ifølge Harmoniseringskontoret opfatter den relevante kundekreds derfor tegnet som betegnelse for et kontrolapparat for papir og papirvarer og ikke som et laboratorium i ordets klassiske forstand.

19 Sammenstillingen af ordene »paper« og »lab« i tegnet PAPERLAB er heller ikke usædvanlig ud fra et syntaktisk synspunkt, men svarer til den måde, hvorpå man sædvanligvis og grammatisk korrekt henviser til de omhandlede varetyper. De to ord kan i den berørte kundekreds' almindelige sprogbrug klart anvendes som betegnelse for varernes egenskaber. Kombinationen »paperlab« kan således ikke give det ansøgte varemærke fornødent særpræg, da denne kombination — i modsætning til den kombination, der var omhandlet i den sag, der gav anledning til dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM — ikke har nogen anden betydning end den, ordene »paper« og »lab« har i almindelig sprogbrug. Harmoniseringskontoret bedømmer således den tilsigtede kundekreds på samme måde som sagsøgeren, men når frem til, at denne specialiserede kundekreds netop i kraft af sin erfaring og sin viden er i stand til at forstå den nøjagtige tekniske betydning af ordet »paperlab«. For denne kundekreds indeholder varemærket PAPERLAB en klar og direkte besked, nemlig om, at sagsøgeren leverer et udstyr, der er udviklet som et laboratorium til kontrol og afprøvning af papir.

20 Det er heller ikke nødvendigt, at tegnet på det tidspunkt, hvor der søges om registrering, faktisk anvendes til formål, som er at beskrive varerne eller disse varers egenskaber. Det er tilstrækkeligt, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål.

21 For det andet har Harmoniseringskontoret anført, at selv om der ved behandlingen af ansøgninger om registrering af EF-varemærker kan tages hensyn til nationale afgørelser om registrering, er Harmoniseringskontoret ikke bundet af de nævnte afgørelser.

22 For det tredje har Harmoniseringskontoret anført, at det, når det behandler en ansøgning om registrering og skal vurdere, om der består en absolut registreringshindring efter artikel 7 i forordning nr. 40/94, er forpligtet til at tage stilling til det ansøgte varemærkes særlige egenskaber set i forhold til de varer og tjenesteydelser, der er beskrevet i registreringsansøgningen. Den omstændighed, at der eksisterer afgørelser, hvori Harmoniseringskontoret tidligere har godkendt en registrering af varemærker, der udviser visse ligheder med varemærket PAPERLAB, er ikke bindende for Harmoniseringskontoret, når det bedømmer, hvorvidt der eventuelt, i det konkrete tilfælde, foreligger en absolut registreringshindring. Dette gælder så meget desto mere, fordi de varemærker, som sagsøgeren har nævnt, adskiller sig fra varemærket PAPERLAB, da de ikke angår de samme ord og omhandler andre varer og tjenesteydelser end dem, for hvilke varemærket er søgt registreret.

Rettens bemærkninger

23 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. Herudover bestemmer samme forordnings artikel 7, stk. 2, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

24 Under artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 henhører imidlertid kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel — enten direkte eller ved henvisning til en af dens

væsentligste egenskaber — kan tjene til at betegne den vare eller den tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering (Domstolens dom i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 39, og Rettens dom af 26.11.2003, sag T-222/02, HERON Robotunits mod KHIM (ROBOTUNITS), Sml. II, s. 4995, præmis 34).

25 Det følger heraf, at det, for at et tegn kan falde ind under denne bestemmelses forbud, er nødvendigt, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber (jf. i denne retning Rettens dom af 20.7.2004, sag T-311/02, Lissotschenko og Hentze mod KHIM (LIMO), Sml. II, s. 2957, præmis 30).

26 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 (Rettens dom af 12.1.2005, forenede sager T-367/02 — T-369/02, Wieland-Werke mod KHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Sml. II, s. 47, præmis 31).

27 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, de 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, de er sammensat af, således at de er mere end summen af de nævnte bestanddele (jf.

dommen i sagen SnTEM, SnPUR, SnMIX, præmis 32). Det er i denne forbindelse ligeledes relevant at bedømme det pågældende ord ud fra de korrekte leksikalske og grammatiske regler (jf. i denne retning Rettens dom i ROBOTUNITS-sagen, præmis 39, og dom af 30.11.2004, sag T-173/03, Geddes mod KHIM (NURSERYROOM), Sml. II, s. 4165, præmis 21).

28 De varer, som varemærket PAPERLAB i det foreliggende tilfælde er søgt registreret for, er computerudstyr og måleanlæg, der er bestemt til kontrol og afprøvning af papir. Da de berørte varer er specialiseret udstyr, må det fastslås, at den relevante kundekreds består af fagfolk og forbrugere, der har erfaring med computerudstyr og måleanlæg til kontrol og afprøvning af papir, og som taler engelsk.

29 Hvad angår sagsøgerens argument om, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem varemærket PAPERLAB og de omhandlede varer, er det ubestridt, at varemærket består af to forskellige bestanddele, dvs. ordet »paper« og ordet »lab«. Ordet »paper« er for det første en direkte henvisning til varernes anvendelse og dermed til en egenskab ved de varer, som varemærket er søgt registreret for. Ordet »lab« beskriver for det andet en funktion ved de varer, som varemærket er søgt registreret for. Det er nemlig ubestridt, at ordet »lab« betegner et laboratorium, og at de varer, som varemærket er søgt registreret for, skal anvendes til kontrol og afprøvning af papir, hvilket er en virksomhed, der sædvanligvis udføres i eller af et laboratorium. Det er korrekt, at den umiddelbare betydning af ordet »lab« snarere er udtryk for et sted end for apparatur. Betydningen skal imidlertid vurderes i forbindelse med de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen. På den baggrund er ordet »lab« af en sådan art, at det udmærket kan beskrive udstyr eller apparatur, der er bestemt til kontrol og afprøvning.

30 Den tilsigtede kundekreds kan ud fra disse bestanddele forstå betydningen af de enkelte ord »paper« og »lab«, idet disse henholdsvis henviser til papir og et laboratorium. De ord, som varemærket PAPERLAB består af, må derfor hver især

betragtes som en beskrivelse af en af egenskaberne ved de varer, som varemærket er søgt registreret for, eller for en af disse varers funktioner.

31 Den tilsigtede kundekreds er desuden i stand til at forstå tegnet PAPERLAB som betegnelse for et system, der er udformet som et laboratorium, og som anvendes til kontrol og afprøvning af papir, således som det med rette er blevet anført af appelkammeret. Denne erfarne og kvalificerede kundekreds har som følge af sit indgående kendskab til engelsk og sin tekniske viden om varen og om papirindustrien et udmærket kendskab til arten af, egenskaberne ved og den forventede anvendelse af det computerudstyr og de måleinstrumenter, der er bestemt til kontrol og afprøvning af papir. Kundekredsen vil derfor kunne forbinde varemærket PAPERLAB med de varer, som det er søgt registreret for. Det er netop på grund af kundekredsens faglige viden og erfaring, at den — i modsætning til det af sagsøgeren anførte — er i stand til forstå den nøjagtige tekniske betydning af ordet »paperlab«.

32 Hvad angår sagsøgerens argument om den opdigtede karakter af varemærket PAPERLAB bemærkes, at strukturen af ordkombinationen »paperlab« ikke forekommer usædvanlig. Tværtimod giver det omhandlede tegn, hvorved ordene »paper« og »lab« forbindes i den korrekte rækkefølge i henhold til engelsk grammatik, ikke den relevante kundekreds et indtryk, der er tilstrækkelig langt fra det, der fremkaldes ved den blotte sammenstilling af ordene, til, at det kan ændre deres betydning eller rækkevidde. Den tilsigtede kundekreds vil derfor ikke opfatte tegnet som usædvanligt. Appelkammeret har følgelig ikke tilsidesat de principper, der blev fastslået i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM (præmis 43 og 44), når det tages i betragtning, at det ansøgte varemærke ikke i den foreliggende sag udgør en leksikalsk opfindelse.

33 Det følger heraf, at appelkammeret med rette har fastslået, at varemærket PAPERLAB er en enkel og direkte beskrivelse, på engelsk, af de forventede anvendelsesmuligheder for de varer, som varemærket er søgt registreret for. Ordmærket PAPERLAB giver nemlig ikke et indtryk, der er tilstrækkelig langt fra det, der fremkaldes ved den blotte sammenstilling af ordene »paper« og »lab«. Endvidere vil tegnet »paperlab« ligeledes kunne opfattes som en betegnelse for de tekniske egenskaber ved de pågældende varer, da der er tale om computerudstyr og

måleinstrumenter, der er udformet til at kunne fungere som et egentligt bærbart laboratorium, således at de tjenesteydelser, der sædvanligvis udføres i et laboratorium, kan udføres på selve stedet.

34 Denne konklusion ændres ikke af sagsøgerens argument om, at ordet »paperlab« ikke anvendes i almindelig sprogbrug, og at det ikke findes i ordbogen. Harmoniseringskontoret kan udelukke registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne bestemmelse omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket, faktisk — på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering — 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 (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 32). Harmoniseringskontoret er endvidere ikke forpligtet til at bevise, at tegnet findes i ordbogen. Hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal udelukkende bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsbestemmelser som fortolket af Fællesskabets retsinstanser. Det er således tilstrækkeligt, at appelkammeret som led i sin afgørelse har anvendt kriteriet om beskrivende karakter, således som dette er fortolket i retspraksis, uden at det skal underbygge sin afgørelse ved fremlæggelse af beviser (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-289/02, Telepharmacy Solutions mod KHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Sml. II, s. 2851, præmis 54).

35 Da det er fastslået, at tegnet PAPERLAB kan beskrive en af anvendelsesmulighederne for de varer, for hvilke varemærket PAPERLAB er søgt registreret, er argumentet om, at tredjemænd har mulighed for at anvende de generelle ord »paper«, »lab« eller »laboratory« hver for sig eller sat sammen, irrelevant.

36 Det følger heraf, at sagsøgerens første argument er ugrundet.

37 Sagsøgerens andet argument om, at der findes nationale afgørelser om registrering af varemærket PAPERLAB for varer af samme eller lignende art, er ligeledes ugrundet. EF-varemærkesystemet er nemlig et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og idet det forfølger formål, der er særlige for det, 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). Muligheden for at registrere et tegn som EF-varemærke skal følgelig udelukkende bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsbestemmelser. Harmoniseringskontoret og i givet fald Fællesskabets retsinstanser er derfor ikke bundet af en afgørelse truffet af en medlemsstat eller et tredjeland, som anser det samme tegn for at være af en sådan art, at det kan registreres som nationalt varemærke. Dette gælder også, selv om en sådan afgørelse er truffet i henhold til en national lovgivning, der er harmoniseret ved Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) eller truffet i et land, der tilhører det sprogområde, hvori det pågældende ordmærke har sin oprindelse (Rettens dom 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 47).

38 I det foreliggende tilfælde synes appelkammeret ikke at have tilsidesat den relevante fællesskabslovgivning ved bedømmelsen af, om tegnet PAPERLAB kan registreres som EF-varemærke. Ifølge den ovenfor nævnte retspraksis stod appelkammeret desuden frit ved vurderingen af, hvilke betydning der skulle tillægges den omstændighed, at varemærket PAPERLAB er blevet registreret i to engelsktalende lande (De Forenede Stater og Canada), og hvilke konsekvenser dette skulle have for udfaldet af ansøgningen om registrering af varemærket PAPERLAB.

39 Sagsøgerens tredje argument om, at Harmoniseringskontoret tidligere skulle have godkendt at registrere varemærker bestående af en sammensætning af ord, der svarer til den, der er anvendt til at danne varemærket PAPERLAB, er ligeledes ugrundet. For det første adskiller de af sagsøgeren anførte varemærker sig fra det ansøgte varemærke PAPERLAB, idet de betegner andre varer og tjenesteydelser end dem, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde. For det andet hører de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, til de bundne forvaltningsbeføjelser og er ikke omfattet af et skøn. Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsbestemmelser som fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af en påstået hidtidig afgørelsespraksis ved appelkamrene, der afviger herfra (Rettens dom af 2.7.2002, sag T-323/00, SAT.1 mod KHIM (SAT.2), Sml. II, s. 2839, præmis 60, der ikke på dette punkt er ophævet ved Domstolens dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317).

40 Det følger i det hele heraf, at det eneste anbringende om, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, ikke kan tages til følge. Harmoniseringskontoret må derfor frifindes.

Sagens omkostninger

41 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 sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) frifindes.**

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 2005.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand