RETTENS DOM (Anden Afdeling)

19. november 2009 *

I de forenede sager T-425/07 og T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., Częstochowa (Polen) ved avocat D. Rzążewska,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto og K. Zajfert, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående to søgsmål med påstand om annullation af afgørelser truffet den 3. september 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

* Processprog: polsk.

(Varemærker og Design) (sagerne R 1274/2006-4 og R 1275/2006-4) vedrørende ansøgninger om registrering af figurmærkerne 100 og 300 som EF-varemærker,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne K. Jürimäe og S. Soldevila Fragoso (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig K. Pocheć,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 16. november 2007,

under henvisning til svarskrifterne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. februar 2008,

under henvisning til kendelsen afsagt den 27. februar 2008 om forening af sagerne T-425/07 og T-426/07 med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling,

under henvisning til kendelsen afsagt den 29. april 2009 om forening af sagerne T-425/07 og T-426/07 med henblik på dommen,

og efter retsmødet den 26. november 2008,

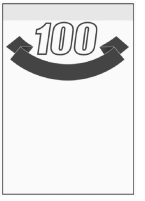
afsagt følgende

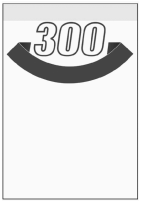
Dom

Tvistens baggrund

1 Den 15. juni 2004 indgav sagsøgeren, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., to ansøgninger om registrering af EF-varemærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (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 (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 De varemærker, der ønskedes registreret, er figurmærkerne 100 og 300, gengivet nedenfor:





3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningerne vedrørte, henhører under klasse 16, 28 og 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— »plakater, albummer, pjecer, blade, blanketter, tryksager, aviser, kalendere, krydsordsopgaver, rebusser« omfattet af klasse 16

— »manipuleringspuslespil, gåder, puslespil« omfattet af klasse 28

— »organisering af konkurrencer, udgivelse af tekster« omfattet af klasse 41.

4 Ved skrivelser af 4. april 2006 oplyste undersøgeren sagsøgeren om, at tegnene ikke var egnet til at blive registreret for alle de omhandlede produkter, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009]. Sagsøgeren fastholdt sin stilling ved svarskrivelser af 30. maj 2006.

5 Den 9. august 2006 afviste undersøgeren registreringen af tegnene 100 og 300 på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 for de følgende produkter:

— »plakater, pjecer, blade, tryksager, aviser« omfattet af klasse 16

— »manipuleringspuslespil, gåder, puslespil« omfattet af klasse 28.

Undersøgeren fandt, at disse tegn var beskrivende angivelser, uden at de anvendte farver og grafiske elementer kunne anfægte denne konklusion.

6 Den 27. september 2006 indgav sagsøgeren to klager over undersøgerens afgørelser.

7 Den 22. februar 2007 anmodede formanden for Fjerde Appelkammer i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) ansøgeren om, inden for en tomånedersfrist at erklære, at ansøgeren ikke vil påberåbe sig eneret til tallene 100 og 300 i de ansøgte varemærker. Ved to skrivelser af 15. juni 2007 nægtede sagsøgeren at afgive de ønskede erklæringer under henvisning til muligheden for at registrere tal. Appelkammeret afviste derfor klagen ved to afgørelser af 3. september 2007 (herefter »de anfægtede afgørelser«).

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser annulleres i deres helhed.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

10 Sagsøgeren har formuleret en indledende bemærkning vedrørende muligheden for at registrere tal og fremhæver i det væsentlige tre anbringender til støtte for søgsmålene. Det første anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94, det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i samme forordning.

Indledende bemærkning

Parternes argumenter

11 Ansøgeren har gjort gældende, at artikel 4 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 4 i forordning nr. 207/2009) indeholder et generelt princip, hvorefter tal kan registreres

som varemærker, og at der ikke er nogen grund til, at tal ikke kan anvendes til at adskille forskellige konkurrenters varer eller tjenesteydelser på markedet.

12 Harmoniseringskontoret har anført, at dette princip er korrekt, men at det kun vedrører tals abstrakte evne til at adskille forskellige varer og tjenesteydelser på markedet. Denne abstrakte evne er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at foretage registreringen, idet tegnene ligeledes skal opfylde kravene i artikel 7 i forordning nr. 40/94.

Rettens bemærkninger

13 Det fremgår tydeligt af ordlyden af artikel 4 i forordning nr. 40/94, at tal kan registreres som EF-varemærker.

14 For at kunne registreres skal ethvert tegn imidlertid opfylde betingelserne i artikel 7 i forordning nr. 40/94, der forhindrer registrering af tegn, der ikke i forhold til forbrugerne er egnede til at opfylde varemærkets funktion om at angive oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er anført i ansøgningen om registrering (dom af 9.7.2008, sag T-302/06, Hartmann mod KHIM (E), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29 og 30). Derfor kan et tal kun blive registreret som EF-varemærke, hvis det har et fornødent særpræg i forhold til de varer og tjenesteydelser, der nævnes i ansøgningen om registrering, og det ikke blot udgør en beskrivelse af disse varer og tjenesteydelser.

Vedrørende det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

15 Sagsøgeren har anført, at kravet om at afgive en erklæring om afkald på at påberåbe sig enerettighederne til bestanddele i de ansøgte varemærker er ubegrundet, da alle disse varemærkers bestanddele, herunder tallene »100« og »300«, besidder et særpræg. Sagsøgeren har præciseret, at selv hvis en af disse bestanddele ikke besad det fornødne særpræg, ville den opnå dette særpræg i kombination med mærkets andre bestanddele, idet varemærkers særpræg i henhold til EF-Domstolens retspraksis skal vurderes i forhold til det helhedsindtryk, som disse bestanddele frembringer.

16 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at tallene 100 og 200 tidligere er blevet registreret i en sammenhæng, hvor det grafiske design var mindre udviklet, end det er i de ansøgte varemærker, på hvilken baggrund sagsøgeren har handlet i god tro i forhold til lovgivningen og Harmoniseringskontorets fortolkning heraf.

17 Harmoniseringskontoret har afvist anbringendet.

Rettens bemærkninger

18 Indgår der i et varemærke en bestanddel, der mangler fornødent særpræg, og kan medtagelsen af denne bestanddel rejse tvivl om omfanget af varemærkets beskyttelse,

tillægger artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 Harmoniseringskontoret muligheden for at kræve som betingelse for registrering, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneretten til den pågældende del.

19 Formålet med disse erklæringer, der i praksis er kendt som »disclaimers«, er at understrege det faktum, at den eneret, der tildeles indehaveren af et varemærke, ikke omfatter ikke-særprægede bestanddele, som indgår heri. På denne måde kan potentielle ansøgere vide, at ikke-særprægede bestanddele af et registreret varemærke, der er underlagt en sådan erklæring, fortsat er til rådighed.

20 Indholdet af artikel 38 i forordning nr. 40/94 præciseres ved regel 11, stk. 2 og 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1). Konsekvenserne af en manglende indsendelse af den af Harmoniseringskontoret krævede erklæring er nærmere fastsat i regel 11, stk. 3, i forordning nr. 2868/95. Heraf følger, at såfremt ansøgeren ikke afgiver den af Harmoniseringskontoret ønskede erklæring inden for den angivne frist, kan Harmoniseringskontoret afvise ansøgningen i sin helhed eller dele heraf.

21 I nærværende sag handler det om at fastlægge, om appelkammeret med rette kunne fastslå — med det formål over for sagsøgeren at henvise til dennes manglende afgivelse af en erklæring i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 — på den ene side, at bestanddelene »100« og »300« i de ansøgte varemærker manglede fornødent særpræg, og, på den anden side, at det forhold, at disse bestanddele indgår i de ansøgte varemærker, kunne skabe tvivl om rækkevidden af den tildelte beskyttelse af disse mærker.

22 For det første skal det bemærkes, i relation til de ansøgte varemærkers bestanddele uden fornødent særpræg, at appelkammeret bl.a. har henvist til sin afgørelse af 7. august 2006 (sag R 447/2006-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket 1000 (præmis 18 i de anfægtede afgørelser). I denne henseende skal det bemærkes, at ifølge

fast retspraksis kan en afgørelse anses for at være tilstrækkeligt begrundet, når den udtrykkeligt henviser til et andet dokument, der er fremsendt til sagsøgeren, som det er tilfældet i de foreliggende sager (jf. dom af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis).

23 I sin afgørelse af 7. august 2006 fastslog appelkammeret i det væsentlige, at tallet 1000 kunne bruges til at beskrive indholdet af brochurer og blade i klasse 16. Appelkammeret henviser til denne afgørelse for at bekræfte, at i de foreliggende sager kan bestanddelene »100« og »300« henvise til mængden, indholdet eller udgaven af varer i klasse 16. Appelkammeret gør endvidere gældende, at disse bestanddele kan betegne de forskellige dele af varerne i klasse 28.

24 Selv om appelkammeret ikke har anført noget herom, må det antages, at disse produkter er rettet mod den brede offentlighed. Tallene 100 og 300 er forståelige på alle medlemssprog, hvorfor den berørte kundekreds for disse forbrugsvarer er forbrugere i hele Det Europæiske Fællesskab.

25 I disse sager henviser tallene 100 og 300 til noget kvantitativt og vil af den gennemsnitlige forbruger umiddelbart og uden yderligere overvejelse blive opfattet som en beskrivelse af de pågældende produkters egenskaber, især om antallet af plakater i et oplag, antallet af sider i en publikation eller antallet af brikker i et puslespil og i relation til gåder, hvor tallet beskriver sværhedsgraden. Disse egenskaber er afgørende for købsbeslutningen. Derfor vil den relevante kundekreds opfatte sådanne numeriske bestanddele som oplysninger om de pågældende produkter og ikke som en oplysning om produkternes oprindelse.

26 Denne konklusion ændres ikke som følge af sagsøgerens argumenter, der støttes på EF-Domstolens retspraksis vedrørende vurderingen af det fornødne særpræg for komplekse tegn. Det drejer sig i den foreliggende sag ikke om at vurdere, om

varemærker, som består af flere bestanddele, der hver for sig ikke har et fornødent særpræg, samlet set besidder det fornødne særpræg. Det drejer sig om vurderingen af disse bestanddeles særpræg med henblik på at undgå unødigt at udvide den eneret, der følger af varemærkerne. Derfor skal vurderingen af de ansøgte varemærkers særpræg i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 ikke foretages i forhold til helhedsindtrykket af disse mærker, men i forhold til de bestanddele, de er sammensat af.

27 For det andet anfører appelkammeret i punkt 19 i de anfægtede afgørelser for så vidt angår den bestående tvivl om omfanget af beskyttelsen, at det ikke var muligt at afgøre, hvilken bestanddel af de ansøgte varemærker der var afgørende for mærkernes særpræg, hvilket kunne skabe tvivl om omfanget af den tildelte beskyttelse. I dette tilfælde er de figurative bestanddele i de ansøgte varemærker, dvs. farverne, rammerne, båndene og skrifttypen, der anvendes, således for trivielle til at indprente sig i forbrugernes opfattelse. Derimod kan tallene, idet de er unikke verbale bestanddele, forventes at tiltrække sig mere opmærksomhed fra de berørte forbrugere, og dermed indtager disse en dominerende position i det indtryk, de ansøgte varemærker skaber.

28 Hvis der ikke blev stillet nogen som helst betingelser i forhold til registreringen af de ansøgte varemærker, kunne der dermed skabes det indtryk, at enerettighederne også omfatter bestanddelene »100« og »300«, hvilket ville forhindre deres anvendelse i andre mærker. Derfor er det korrekt, som appelkammeret fastslog, at medtagelsen af disse tegn i de ansøgte varemærker kunne skabe tvivl om omfanget af den tildelte beskyttelse.

29 Ved skrivelser af 15. juni 2007 har sagsøgeren imidlertid nægtet at afgive erklæringerne, hvorved selskabet gav afkald på at kunne påberåbe sig eneretten til disse bestanddele, idet det gør gældende, at tallene 100 og 300 kan registreres. Disse skrivelser kom ikke frem inden for den af appelkammerets afdelingsformand fastsatte tomånedersfrist, og

ansøgeren kunne ikke dokumentere — trods sine påstande under retsmødet — at en yderligere frist var blevet tildelt. Sagsøgeren har således afgivet de i artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 og regel 11, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 omhandlede erklæringer, hvorfor det er med rette, at appelkammeret afslog registrering af de ansøgte varemærker i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning nr. 2868/95.

30 Denne konklusion ændres ikke af sagsøgerens argumenter, der støttes på det faktum, at tegnene 100 og 200 — hvis grafiske design er mindre udviklet end det i de ansøgte varemærker — er blevet registreret af Harmoniseringskontoret som EF-varemærker for varer i klasse 16 og 28. I den forbindelse skal det bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at lovligheden af appelkammerets afgørelser udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94 og ikke på grundlag af Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis (jf. Rettens dom af 21.4.2004, sag T-127/02, Concept mod KHIM (ECA), Sml. II, s. 1113, præmis 71, og af 19.5.2009, forenede sager T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 og T-178/07, Euro-Information mod KHMI (CYBER-CREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE og CYBERHOME), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 44). Desuden følger det af fast retspraksis, at for så vidt som dette argument opfattes som en tilsidesættelse af ligebehandlings-princippet, kan dette princip alene påberåbes, såfremt det forenes med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 67, og af 30.11.2006, sag T-43/05, Camper mod KHIM og JC (BROTHERS by CAMPER), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 93-95).

31 Det følger af det ovenstående, at det første anbringende skal forkastes.

32 Appelkammeret har ikke baseret de anfægtede afgørelser på manglende særpræg eller på de ansøgte varemærkers særpræg vurderet ud fra det helhedsindtryk, de giver, men derimod på det forhold, at de indeholder bestanddele, hvorpå artikel 38, stk. 2, i

forordning nr. 40/94 finder anvendelse, og det andet og tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 er følgelig irrelevante.

33 På baggrund af det ovenstående skal Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes i det hele i de foreliggende sager.

Sagsomkostningerne

34 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

RETTEN (Anden Afdeling):

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

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. betaler sagsomkostningerne.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. november 2009.

Underskrifter