FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 19. februar 2004 [1]

1. I den foreliggende appelsag [2] er spørgsmålet i det væsentlige, om udtrykket »New Born Baby« kan registreres som et EF-varemærke for dukker og tilbehør hertil, eller om det skal afvises fra registrering med den begrundelse, at det udelukkende består af angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne sådanne varers egenskaber, og/eller at det mangler fornødent særpræg for disse varer.

Lovgivning

2. Artikel 4 i EF-varemærkeforordningen [3] bestemmer: »Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord [...], for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

3. Det bestemmes i artikel 7:

»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 [...] eller andre egenskaber ved disse

[...]«

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Iværksat til provelse af dom afsagt af Retten i Første Instans den 3.10.2001 i sag T-140/00, Zapf Creation mod KHIM (New Born Baby), Sml. II, s. 2927 (herefter »den appellerede dom«).

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter også »varemærkeforordningen«).

4. I henhold til artikel 12, litra b), giver de til EF-varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser som de i artikel 7, stk. 1, litra c), omhandlede, for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Retsforhandlinger

5. Den 6. oktober 1997 indgav Zapf Creation AG (herefter »Zapf«) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af »New Born Baby« for »dukker til legetøjsformål og tilbehør til disse dukker i form af legetøj« i klasse 28 i Nice-arrangementet [4].

6. Harmoniseringskontorets undersøger afviste ansøgningen med den begrundelse, at New Born Baby var beskrivende for de pågældende varer og manglede fornødent særpræg. Tredje Appelkammer fandt, at undersøgeren havde anvendt varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), korrekt. Ordene New Born Baby havde en klar betydning på engelsk, og den relevante kundekreds ville umiddelbart forstå, at dukkerne havde den egenskab, at de lignede nyfødte babyer. Sådanne ord måtte holdes til rådighed for konkurrenterne, således at de kunne oplyse kunderne om egenskaberne ved deres varer. Tilbehøret var specifikt designet til denne slags dukke. Udtrykket som helhed var klart beskrivende for egenskaber ved de pågældende varer og manglede enhver opfindsom karakter, der kunne give det særpræg.

7. Zapf anfægtede denne afgørelse ved Retten i Første Instans. Selskabet gjorde tre realitetsanbringender gældende, nemlig tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og manglende hensyntagen til forudgående nationale registreringer, sammen med et formelt anbringende om tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet. Retten tog de to anbringender om tilsidesættelse af varemærkeforordningen til følge og annullerede appelkammerets afgørelse uden at tage stilling til de to øvrige anbringender.

8. Hvad angår artikel 7, stk. 1, litra c), fandt Retten i Første Instans, at ordkombinationen New Born Baby hverken betegnede beskaffenheden, anvendelsen eller noget andet kendetegn ved dukkerne eller tilbehøret til dukker. Under alle omstændigheder kan et tegn, der er beskrivende for det, som et stykke legetøj forestiller, ikke anses for beskrivende for selve legetøjet, medmindre den pågældende kundekreds ved sin beslut-

4 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

ning om at købe ligestiller legetøjet med det, det forestiller — og en sådan ligestilling blev hverken godtgjort i appelkammerets afgørelse eller påstået i Harmoniseringskontorets anbringender for Retten. Tilbehøret hverken forestillede eller var beregnet til nyfødte babyer, ligesom der heller ikke var nogen direkte og konkret forbindelse mellem det pågældende tegn og tilbehøret som sådan [5].

9. Hvad angår artikel 7, stk. 1, litra b), bemærkede Retten, at appelkammeret havde konkluderet, at tegnet ikke havde særpræg, da det var beskrivende, og da det manglede enhver opfindsom karakter. Appelkammeret begik dog først en fejl ved at antage, at tegnet var omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), hvorfor appelkammerets øvrige argumentation, som byggede på denne fejl, måtte afvises, og for det andet fremgik det klart af retspraksis, at manglende fornødent særpræg ikke kunne udledes af, at et tegn mangler opfindsomhed [6].

10. Harmoniseringskontoret har iværksat appel af dommen støttet på de tre anbringender, der nedenfor er redegjort for.

11. Det Forenede Kongerige har intervenered i sagen til støtte for appellanten.

Appellens antagelse til realitetsbehandling

12. Zapf har gjort gældende, at eftersom varemærkeforordningens artikel 111, stk. 3, bestemmer, at »Harmoniseringskontoret repræsenteres af sin præsident«, er det præsidenten, der skal iværksætte søgsmål eller appel for Domstolen. Appellen er iværksat af Harmoniseringskontoret »repræsenteret ved Detlef Schennen, afdelingschef for juridisk afdeling, og Carina Røhl Søborg, ansat i juridisk afdeling, som befuldmægtigede«.

13. Harmoniseringskontoret har fremlagt en beslutning fra præsidenten af 30. november 1998 i henhold til forordningens artikel 111, stk. 3, og artikel 119, stk. 2, litra f) [7]. Beslutningen giver direktøren for juridisk afdeling efter høring af vicepræsidenten for juridiske anliggender ret til at udnævne befuldmægtigede, der skal repræsentere Harmoniseringskontoret ved Domstolen og Retten i Første Instans. Detlef Schennen og Carina Røhl Søborg synes ligesom Alexander von Mühlendahl, der repræsenterede Har-

5 — Dommens præmis 21-33.

6 — Dommens præmis 37-42, der vedrørende det sidstnævnte spørgsmål citerer dommene af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (»CINE ACTION«), Sml. II, s. 379, præmis 31, og sag T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (»CINE COMEDY«), Sml. II, s. 397, præmis 31.

7 — Hvorefter præsidenten »kan delegere sine beføjelser«.

moniseringskontoret under retsmødet, at være blevet udnævnt i overensstemmelse med denne beslutning.

14. Zapf har gjort gældende, at der skal sondres mellem iværksættelse af en appel, hvor præsidenten repræsenterer Harmoniseringskontoret, og en befuldmægtigets gennemførelse af appellen.

15. Efter min opfattelse kan Zapfs indvending ikke tages til følge.

16. Artikel 19, stk. 1, i statutten for Domstolen bestemmer: »Medlemsstaterne såvel som Fællesskabets institutioner repræsenteres for Domstolen af en befuldmægtiget, der udpeges for hver enkelt sag; den befuldmægtigede kan bistås af en rådgiver eller af en advokat«. Procesreglementets artikel 37, stk. 1, første afsnit, bestemmer: »Det originale eksemplar af ethvert processkrift skal underskrives af partens befuldmægtigede eller advokat.«

17. Det synes helt i overensstemmelse med disse bestemmelser, at appellen blev iværksat og underskrevet af to af Harmoniseringskontorets juridiske medarbejdere, der var udpeget i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets relevante interne procedurer.

Dommene i sagerne Windsurfing Chiemsee og »Baby-Dry«

18. Både Harmoniseringskontoret og Det Forenede Kongerige har udtrykt et generelt forbehold over for »Baby-Dry«-dommen [8], da den kan fortolkes således, at varemærkeforordningens artikel 12, litra b), har overflødiggjort ethvert behov for at holde beskrivende udtryk til generel rådighed, hvorved dommen strider mod Domstolens tidligere dom i Windsurfing Chiemsee-sagen [9], hvorefter artikel 7, stk. 1, litra c), [10] »forfølger 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«. Efter Zapfs opfattelse er denne udtalelse ikke længere gældende efter »Baby-Dry«-dommen.

19. Det er imidlertid nu klart, at Domstolen har løst enhver mulig konflikt mellem de to domme med dens nyere dom i »Double-

8 — Dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, navnlig præmis 37.

9 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779, navnlig præmis 25.

10 — I dommen blev der faktisk henvist til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c) (Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1), hvis ordlyd er identisk med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c).

mint«-sagen [11]. Formålet med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er at sikre, at beskrivende udtryk frit kan bruges af alle.

Første appelanbringende

Argumenter

20. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den appellerede dom anvender varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), forkert for så vidt angår »dukker til legetøjsformål«. Bestemmelsen udelukker registrering af udtryk, der kan tjene til at oplyse mulige kunder om varens art eller dens mulige brug. Bestemmelsen henviser til udtryk, som kan betegne egenskaber ikke blot ved varen som sådan, men også ved det, en vare forestiller. Det væsentlige er, om udtrykket opfattes som en beskrivelse, uanset om det påvirker købsbeslutninger, og om beskrivelsen er af en type vare i modsætning til et kendetegn, der adskiller en erhvervsdrivendes varer fra andres.

21. Et udtryk er udelukket fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), hvis det kun består af bestanddele, der normalt og ud fra forbrugerens synspunkt kan tjene til at betegne en vare af den pågældende art, enten direkte eller ved at nævne en af dens væsentlige egenskaber. Enhver tydelig afvigelse mellem de udtryk, hvoraf der er ansøgt om registrering, og den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af den relevante forbrugergruppe, kan imidlertid give udtrykkene det nødvendige særpræg til registrering som varemærke [12]. Det beskrivende indhold skal »hos almenheden umiddelbart og uden yderligere overvejelse skabe en konkret og direkte association« til de pågældende varer [13].

22. Det Forenede Kongerige har anført, at det af Retten i Første Instans anvendte kriterium, hvorefter »den tilsigtede omsætningskreds forstod tegnet New Born Baby umiddelbart og uden nærmere overvejelse som en betegnelse for beskaffenheden af eller andre kendetegn ved dukker til legetøjsformål«, er for streng og ikke berettiget i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c)'s ordlyd. Udtrykket skal heller ikke være beskrivende for dukkerne i sig selv for at kunne afvises. New Born Baby er klart beskrivende for en væsentlig egenskab ved dukker, der forestiller nyfødte babyer.

11 — Dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 31 og 32, jf. også præmis 25 og 26 samt punkt 91 til 98 i mit forslag til afgørelse i sagen. Hvad angår varemærkedirektivet, se endvidere de endnu nyere domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (»Postkantoor«), Sml. I, s. 1619, præmis 55, og sag C-265/00, Campina Melkunie (»Biomild«), Sml. I, s. 1699, præmis 35.

12 — »Baby-Dry«-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 8, præmis 40.

13 — Dommene i »CINE-ACTION«- og »CINE-COMEDY«-sagerne, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 27 i begge domme.

23. Zapf har i sit indlæg anført, at Harmoniseringskontoret ikke har godtgjort, at New Born Baby som sådan fremgår af ordbøger eller hører til normal sprogbrug i overensstemmelse med sædvanlig engelsk sprogstruktur. Retten i Første Instans fandt ikke, at dette var tilfældet, og det er heller ikke tilfældet. Selv hvis dette var tilfældet, kunne udtrykket kun betegne levende babyer og ikke dukker. Ethvert indhold, der beskriver en dukke, kan kun være indirekte og gør det derfor ikke muligt »hos almenheden umiddelbart og uden yderligere overvejelse [at] skabe en konkret og direkte association«. Retten i Første Instans anvendte det korrekte kriterium. Endvidere er Rettens udtalelser om, at New Born Baby ikke er direkte beskrivende for hverken dukker eller tilbehør til dukker, konstateringer af faktisk karakter, der ikke kan efterprøves af Domstolen [14].

Bedømmelse

24. Selv om Domstolen ikke er beføjet til at efterprøve Rettens konstateringer eller vurdering af faktisk karakter, kan Domstolen efterprøve den måde, hvorpå Retten har anvendt loven i forbindelse med de faktiske konstateringer [15].

25. Zapf tager under alle omstændigheder fejl, hvis og i det omfang selskabet forsøger at antyde, at Retten i Første Instans udtalte, at udtrykket New Born Baby ikke skulle betyde »nyfødt baby«. Denne betydning, der blev fastslået af appelkammeret, selv om den ikke er tiltrådt, forbliver det faktiske grundlag, som Retten i Første Instans byggede sin retlige vurdering på. Den appellerede doms præmis 24 til 27 har følgende ordlyd:

»Hvad angår dukker til legetøjsformål, har appelkammeret blot i den anfægtede afgørelses punkt 19 og 20 fastslået, at ordkombinationen New Born Baby betyder »nyfødt baby«, og at »den pågældende omsætningskreds umiddelbart, når den står over for det ansøgte varemærke og under hensyn til det helhedsindtryk, varemærket giver, og uden en nærmere analyse forstår, at [...] dukkerne til legetøjsformål [...] har den særlige beskaffenhed, at de forestiller nyfødte babyer«.

Denne betragtning er, selv om det i denne forbindelse antages, at tegnet New Born Baby kan anses for at være beskrivende for det, som disse dukker forestiller, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at det pågældende tegn er beskrivende for dukkerne som sådan.

Et tegn, der er beskrivende for det, som et stykke legetøj forestiller, kan kun anses for beskrivende for det samme stykke legetøj, i det omfang den pågældende omsætnings-

14 — Jf. dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung mod KHIM (»Companyline«), Sml. I, s. 7561, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis.

15 — Jf. for eksempel »Companyline«-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 14, præmis 21.

kreds ved sin beslutning om at købe ligestiller dette stykke legetøj med det, som det forestiller. Den anfægtede afgørelse indeholder imidlertid ingen angivelse af, at det forholder sig således. Det må endvidere fastslås, at Harmoniseringskontoret hverken i sit svarskrift eller i sin besvarelse af Rettens spørgsmål under retsmødet har hævdet, at den tilsigtede omsætningskreds, nemlig de personer, der ønsker at købe legetøj, havde en sådan opfattelse af de pågældende varer.

Appelkammeret har således ikke godtgjort, at den tilsigtede omsætningskreds forstod tegnet New Born Baby umiddelbart og uden nærmere overvejelse som en betegnelse for beskaffenheden af eller andre kendetegn ved dukker til legetøjsformål.«

26. Denne argumentation er efter min opfattelse åbenbart retligt forkert.

27. Det er korrekt, at et udtryk, der er beskrivende for det, som et stykke legetøj forestiller, ikke er direkte beskrivende for legetøjet i sig selv. Artikel 7, stk. 1, litra c), udelukker imidlertid registrering af »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« (min fremhævelse).

28. Det er en væsentlig egenskab ved meget legetøj, og ved alt det legetøj, der sædvanligvis klassificeres som dukker, at de forestiller noget. Egenskaberne ved en legetøjsmotorcykel adskiller sig fra egenskaberne ved en legetøjsgiraf og vil med sikkerhed umiddelbart blive opfattet af mulige købere som en definition på legetøjets art (og af betydning for deres købsbeslutning). I omsætningen er udtrykkene »motorcykel« og »giraf« (eller »racermotorcykel«, »baby giraf« etc.) vigtige for både køber og sælger som en identifikation af den pågældende klasse eller underklasse af legetøj. Det ville helt sikkert ikke være foreneligt med artikel 7, stk. 1, litra c), at registrere »giraf« eller »motorcykel« for den relevante klasse af legetøj. Situationen er den samme for et barns dukke, der forestiller en nyfødt baby, en prinsesse, en soldat eller enhver anden person.

29. Det er således ikke nødvendigt for, at artikel 7, stk. 1, litra c), finder anvendelse, at den potentielle kunde vil ligestille [16] genstanden med det, den forestiller. Det synes åbenbart, at når en væsentlig egenskab ved en vare er den at forestille noget andet, kan et udtryk, der udelukkende består af bestanddele, som betegner dette andet, ikke registreres som et varemærke. Rettens argumentation, der byggede på, at appelkammerets afgørelse ikke havde fastslået en sådan

16 — På fransk »assimiler«, på tysk »gleichsetzen«.

ligestilling, er derfor fejlagtig, og den appellerede dom skal ophæves i det omfang, den bygger på denne argumentation.

Andet appelanbringende

Argumenter

30. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den appellerede dom ligeledes anvender artikel 7, stk. 1, litra c), forkert for så vidt angår tilbehør til dukker. Når tilbehør er beregnet til at blive brugt sammen med en vare, og de to forbindes i omsætningen, må resultatet af vurderingen af varemærket være det samme for dem begge [17]. Hvis resultatet ikke var det samme, kunne erhvervsdrivende omgå afvisningen fra registrering af et varemærke, der er beskrivende for hovedproduktet. Herudover fejlfortolker den appellerede dom appelkammerets afgørelse, som om den fastslog, at New Born Baby er direkte beskrivende for tilbehør til dukker eller for børn, der vil lege med dukker.

31. Det Forenede Kongerige er af den opfattelse, at Retten i Første Instans blev ved sine fejltagelser vedrørende dukker for så vidt angår tilbehør til dukker. Der skal ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), tages hensyn til den forretningsmæssige virkelighed og gennemsnitsforbrugerens synspunkt. Folk køber tilbehør til dukker for at bruge det sammen med dukker. Et udtryk, der betegner en dukkes egenskaber, kan, hvis det bruges i forbindelse med tilbehør, opfattes som en angivelse af, at tilbehøret er beregnet til at blive brugt sammen med dukker, der har disse egenskaber.

32. Zapf har gjort gældende, at tilbehør til dukker ikke er et biprodukt i forhold til dukker. Tilbehøret omfatter sådanne genstande som dukkehuse, møbler til legeværelser, legetøjsbutikker, dukkevogne og biler. Selv tilbehør som sutteflasker eller bleer er egnede til brug ikke kun med dukker, der ligner nyfødte babyer, men også med dem, der ligner ældre babyer. I dommen i sagen Ellos mod KHIM [18] udtalte Retten i Første Instans specifikt, at »[d]er findes [...] ikke nogen grupper af varer eller tjenesteydelser, der er underordnet eller accessoriske i forhold til andre. [...] hver vare eller tjenesteydelse eller grupper heraf skal analyseres selvstændigt«. Det fremgår klart af en sådan vurdering, at udtrykket New Born Baby ikke betegner nogen egenskab ved de relevante varer.

17 — »CINE-COMEDY«-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 27 og 29.

18 — Dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM, Sml. II, s. 753, navnlig præmis 41, jf. også dom af 20.3.2002, sag T-356/00, DaimlerChrysler mod KHIM (»Carcard«), Sml. II, s. 1963, præmis 46.

Bedømmelse

33. Retten i Første Instans behandlede tilbehør på denne måde i den appellerede doms præmis 28 til 31:

»Hvad angår tilbehøret til disse dukker i form af legetøj har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fastslået, at »den pågældende omsætningskreds umiddelbart og uden en nærmere analyse forstår, at de varer, der er omfattet af ansøgningen, i denne sag [...] tilbehør til [...] dukker i form af legetøj [...] har den særlige beskaffenhed, at de forestiller nyfødte babyer«.

Denne argumentation kan ikke tiltrædes. Tilhør til dukker i form af legetøj forestiller nemlig ikke nyfødte, men andre genstande, såsom tøj eller sko i ministørrelse.

Appelkammeret har i øvrigt i den anfægtede afgørelses punkt 20 in fine fastslået, at »[h]vad angår tilbehøret, indeholder ansøgningen en beskrivende betegnelse af anvendelsen, idet tilbehøret specielt er beregnet til denne slags dukker«.

Det skal i denne forbindelse fastslås, at tilbehøret til dukker i form af legetøj ikke er beregnet til nyfødte babyer. Disse er nemlig endnu hverken i stand til at lege med dukker eller så desto mere at håndtere tilbehør til dukker. Selv om det i øvrigt antages, at ordkombinationen New Born Baby er beskrivende for dukker til legetøjsformål, og at det ovennævnte tilbehør er beregnet til disse dukker, kan det ikke udledes heraf, at der for den tilsigtede omsætningskreds er en direkte og konkret forbindelse mellem det pågældende tegn og dette tilbehør. Det forhold, at en vare er beregnet som tilbehør til en anden vare, som det pågældende tegn er beskrivende for, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at gøre samme tegn beskrivende for tilbehørsvaren.«

34. Denne argumentation indeholder tre led.

35. For det første forkaster Retten i Første Instans påstanden i appelkammerets afgørelse om, at tilbehør til dukker ligner nyfødte babyer. Udtrykt på denne måde er påstanden bestemt uholdbar. Jeg er dog enig med Harmoniseringskontoret i, at kritikken bygger på en misforståelse af et uheldigt formuleret afsnit i afgørelsen. Appelkammerets reelle opfattelse kommer til udtryk i konstateringen i afsnittets slutning, hvorefter New Born Baby er beskrivende for det påtænkte formål med tilbehør, der er speci-

fikt designet til brug sammen med dukker, der ligner nyfødte babyer.

36. For det andet fandt Retten, at dukketilbehør ikke er beregnet til rigtige nyfødte babyer. Dette synes ikke at kunne anfægtes, og det er under alle omstændigheder en faktisk konstatering, der ikke er omfattet af appellen.

37. Ingen af disse punkter kan imidlertid opfattes som grundlaget for Rettens afgørelse om at tage Zapfs påstand til følge. Afgørelsen byggede på det tredje led i argumentationen, nemlig at artikel 7, stk. 1, litra c), kun finder anvendelse, hvis der er en direkte og konkret forbindelse mellem tegnet og tilbehøret, og her er der ikke nødvendigvis en sådan forbindelse, selv hvis det antages, at New Born Baby er beskrivende for dukker og tilbehør beregnet til disse dukker.

38. Igen er argumentationen fejlagtig. Et tilbehørs påtænkte brug til enhver vare er pr. definition nært forbundet med selve varen. Et udtryk, der anvendes i omsætningen til at betegne varen, kan også anvendes i omsætningen til at betegne tilbehørets påtænkte brug. »Sko« er beskrivende i forbindelse med sko. Det er også beskrivende i forbindelse med skobørster, læster eller pudsecreme til sko, og det skal derfor i henhold til formålet med artikel 7, stk. 1, litra c), frit kunne bruges af alle i forbindelse med sådanne genstande.

39. Dette synspunkt strider ikke mod dommen i sagen Ellos mod KHIM eller Carcard-dommen, som Zapf har omtalt, og som vedrører angiveligt uforbundne varekategorier. Mens det i sådanne situationer kan være korrekt at antage, at et tegns beskrivende art skal vurderes særskilt under henvisning til hver af de kategorier, der er opregnet i registreringsansøgningen, og at ansøgerens generelle forretningsstrategi er uden betydning, kan den samme fremgangsmåde ikke finde anvendelse, når en af varekategorierne er udtrykkeligt angivet som »tilbehør« til varer i en anden kategori.

40. Det er derfor min opfattelse, at Retten i Første Instans tog fejl, da den fandt, at der ikke nødvendigvis var en forbindelse mellem tilbehøret og dukkerne. Harmoniseringskontorets andet appelanbringende skal derfor tages til følge, og den appellerede dom skal ophæves i det omfang, den vedrører Zapfs påstand om tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c).

Tredje appelanbringende

Argumenter

41. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at eftersom appelkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 faktisk var korrekt, tog Retten i Første Instans fejl, da den udtalte, at argumentationen vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), ikke kunne opretholdes, for så vidt den byggede på argumentationen vedrørende litra c). Under alle omstændigheder opstiller litra b) og litra c) to særskilte registreringshindringer, således at konklusionen vedrørende den ene hindring ikke afgør resultatet vedrørende den anden. Endeligt fandt Retten i Første Instans, at et tegn ikke kan mangle fornødent særpræg, blot fordi det mangler opfindsomhed. Dette er ifølge Harmoniseringskontoret også forkert. For at have fornødent særpræg (som en angivelse af handelsmæssig oprindelse) skal et tegn, der bygger på et almindeligt beskrivende sprog, adskille sig herfra med noget mere end »enhver tydelig afvigelse« [19]. Dette noget kan passende beskrives som fantasi eller opfindsomhed.

42. Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at i henhold til Domstolens praksis som fastlagt i Canon-dommen [20], Windsurfing Chiemsee-dommen [21] og Philips-dommen [22] skal et tegn kun anses for at have fornødent særpræg til registrering, hvis gennemsnitforbrugeren anser de varer og tjenesteydelser, det identificerer, for at komme fra den samme virksomhed netop på grund af dette særpræg. Baby-Dry-dommen [23] skal ikke fortolkes således, at den fratager artikel 7, stk. 1, litra b), enhver selvstændig virkning i forhold til artikel 7, stk. 1, litra c). Retten i Første Instans skulle have stillet spørgsmålet, om gennemsnitforbrugeren ville anse New Born Baby for at have fornødent særpræg for oprindelsen af de dukker og tilbehør, for hvilke der blev ansøgt om registrering.

43. Zapf har understreget, at artikel 7, stk. 1, litra b), udelukker registrering af varemær-

19 — Baby-Dry-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 8, præmis 40.

20 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Sml. I, s. 5507.

21 — Omtalt ovenfor i fodnote 9, navnlig præmis 46.

22 — Dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Sml. I, s. 5475, navnlig præmis 77.

23 — Nævnt ovenfor i fodnote 8. I præmis 40 udtalte Domstolen, at »der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, [skal] konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke«.

ker, der *mangler fornødent* særpræg, således at der kun kræves et minimum af særpræg for, at et varemærke er egnet til registrering. Retten i Første Instans har fast antaget, at et tegn ikke kan anses for at mangle fornødent særpræg, blot fordi det mangler en yderligere bestanddel eller et mindstemål af opfindsomhed. Et EF-varemærke kræver nemlig ikke nødvendigvis en nyskabelse og bygger ikke på et originalt eller fantasifuldt element, men på dets egnethed til at individualisere varer eller tjenesteydelser på markedet i forhold til de varer eller tjenesteydelser af samme art, som konkurrenterne udbyder [24]. Endvidere følger manglende fornødent særpræg generelt af et udtryks beskrivende art og ikke omvendt [25].

Bedømmelse

44. Retten i Første Instans udtalte i den appellerede doms præmis 39 til 41, at appelkammeret:

»[...] har udledt det pågældende tegns manglende særpræg af dets beskrivende karakter og har herudover begrænset sig til at fastslå, at det mangler »enhver opfindsom karakter«.

Det er imidlertid ovenfor fastslået, at appelkammeret tog fejl i sin antagelse af, at det pågældende tegn var omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Appelkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal således afvises, idet den bygger på denne fejl.

Det følger endvidere af Rettens praksis, at manglende fornødent særpræg ikke allerede kan udledes af, at det i den anfægtede afgørelse er fastslået, at der mangler opfindsomhed [...]«

45. Da den appellerede dom efter min opfattelse skal ophæves i det omfang, den finder, at appelkammerets afgørelse vedrørende artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 var forkert, følger det heraf, at den modsatte konklusion vedrørende gyldigheden af appelkammerets argumentation i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra b), heller ikke kan opretholdes.

24 — Dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistic mod KHIM (Eurocool), Sml. II, s. 683, præmis 45.

25 — Citat fra punkt 43 i generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse i Companyline-sagen, der er nævnt ovenfor i fodnote 14, samt praksis fra den tyske Bundesgerichtshof (den øverste tyske forbundsdomstol) vedrørende den tyske lovgivning, der gennemfører de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet.

46. Jeg skal ikke desto mindre komme med tre bemærkninger i denne henseende.

47. For det første læser jeg ikke appelkammerets afgørelse således, at den konkluderede, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg, fordi det var beskrivende. Dette spørgsmål er dog ikke rejst af Harmoniseringskontoret, og jeg vil derfor ikke forfølge det yderligere.

48. For det andet opstiller artikel 7, stk. 1, litra b) og c), således som Harmoniseringskontoret med rette har anført, under alle omstændigheder forskellige registreringshindringer. Der er ganske vist en betydelig overlapning mellem de to: generelt mangler et tegn, der kan bruges beskrivende i omsætningen, fornødent særpræg, og jo større beskrivende karakter, jo mere sandsynligt er det, at et tegn mangler fornødent særpræg. Et tegn skal dog klart ikke opfylde definitionen i artikel 7, stk. 1, litra c), for at mangle særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b). Hvis det ikke kan fastslås, at et tegn er beskrivende, er det ikke ensbetydende med, at spørgsmålet om særpræg på den ene eller anden måde er afgjort.

49. Selv om et tegn for det tredje ikke kan anses for at mangle fornødent særpræg, blot fordi det mangler opfindsomhed, skal der ikke desto mindre tages hensyn til tilstedeværelsen af eller manglen på enhver opfindsom karakter ved vurderingen af det fornødne særpræg. Hvis tegnet også i et vist begrænset omfang har beskrivende egenskaber, kan opfindsomhedskriteriet være det afgørende lod i vægtskålen ved vurderingen. I denne sag godtgjorde appelkammeret den manglende opfindsomme karakter ved at understrege den ordinære karakter af udtrykket New Born Baby på engelsk.

50. Det er derfor min opfattelse, at Harmoniseringskontorets tre appelanbringender skal tages til følge, og at Retten i Første Instans' dom skal ophæves.

Udestående spørgsmål

51. Retten i Første Instans undersøgte kun to af Zapfs fire anbringender. Det skal i overensstemmelse med artikel 61 i statutten for Domstolen overvejes, om de to yderligere anbringender og alle udestående spørgsmål vedrørende de to anbringender, der allerede er behandlet, kan behandles af Domstolen, eller om sagen skal hjemvises til Retten med henblik på en endelig dom.

52. Hvad angår anbringendet om tilsidesættelse af EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), synes det åbenbart, at der kun er et muligt udestående spørgsmål efter Zapfs sagsanlæg i førsteinstansen. Zapf fandt i det væsentlige støtte i, at New Born Baby ikke var almindeligt brugt i omsætningen til at betegne dukker, og at der ikke var noget altoverskyggende behov for at holde tegnet til rådighed for sådan brug. Denne påstand undlader på den ene side at tage hensyn til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra c), (i omsætningen »kan« tjene), og på den anden side synes den at bygge på det tyske retsbegreb *Freihaltebedürfnis* (»et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder«), der ikke — således som Domstolen udtalte i Windsurfing Chiemsee-dommen [26] — er et afgørende kriterium for anvendelsen af denne bestemmelse.

53. Zapf har under appelsagen anført, at Harmoniseringskontoret fejlagtigt antog, at registreringsansøgningen vedrørte dukker, der ligner nyfødte babyer eller babyer i det hele taget. Det er korrekt, at analysen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), ville være anderledes, hvis den blev foretaget på det grundlag, at de dukker, for hvilke der blev ansøgt om registrering, var af en anden art. Dette anbringende ses imidlertid ikke at være blevet fremsat for førsteinstansen, og det kan derfor ikke fremsættes på et senere tidspunkt.

26 — Nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 35, vedrørende varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c).

54. Hvad angår både artikel 7, stk. 1, litra b) og c), anførte Zapf for førsteinstansen, at New Born Baby var et opfundet udtryk. Som appelkammeret imidlertid med rette understregede, er det en af en række ligeså sædvanlige varianter af et normalt engelsk udtryk. Zapfs anbringende om, at det ikke er en normal engelsk konstruktion (at »newly born baby« ville være mere sædvanligt), modsiges ved opslag i enhver anerkendt engelsk ordbog, hvoraf det tydeligt fremgår, at »new« ofte anvendes som et adverbium, navnlig i sammenstillinger, hvor det står foran et perfektum participium. Udtrykket »new laid eggs« (nylagte æg) er et eksempel fra fast gængs sprogbrug. The Shorter Oxford English Dictionary indeholder ordet »new-born«, Chambers English Dictionary ordet »newborn«, og selv den mest overfladiske internetsøgning afslører hundredtusindvis af hits på udtrykket i to adskilte ord.

55. Zapfs tredje anbringende for førsteinstansen var en manglende hensyntagen til selskabets forudgående registreringer af varemærket New Born Baby i Danmark og Sverige, hvor kendskab til engelsk er meget udbredt. Harmoniseringskontoret understregede imidlertid, at disse registreringer var af figurmærker, og at nationale registreringer ikke er af afgørende betydning, selv om de kan være nyttig vejledning.

56. Jeg er enig med Harmoniseringskontoret. Spørgsmålet i den foreliggende sag er, om et ordmærke, der mangler de yderligere bestanddele, som pr. definition er til stede i et figurmærke, kan registreres. Zapfs påstand om, at den danske og den svenske offentlighed har glimrende engelskkundskaber, er uden betydning. I henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, finder de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, anvendelse, selv om de kun er til stede i en del af Fællesskabet. Den mulighed, at de ikke foreligger i Danmark eller Sverige, kan ikke overskygge det forhold, at de foreligger i andre medlemsstater, hvor engelsk er modersmål for den langt overvejende del af befolkningen.

57. Endelig påstod Zapf, at selskabets ret til kontradiktion var blevet tilsidesat: Selskabet fik hverken mulighed for at deltage i en mundtlig forhandling eller adgang til at fremkomme med bemærkninger til appelkammerets ugunstige vurdering, hvorunder selskabet kunne have givet yderligere forklaringer vedrørende markedsføringen af dukker under kendetegnet New Born Baby gennem en årrække i adskillige medlemsstater. Harmoniseringskontoret anførte, at proceduren var helt i overensstemmelse med regel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordningen [27] og varemærkeforordningens artikel 73 [28] og artikel 75, stk. 1 [29]. Appelkammerets afgørelse byggede kun på faktiske forhold, som Zapf havde haft lejlighed til at udtale sig om, og på Zapfs egne bemærkninger. Det er appelkammeret, der beslutter, om der skal afholdes mundtlig forhandling. Under alle omstændigheder var de bemærkninger, som Zapf ønskede at få mulighed til at fremsætte, uden betydning for en vurdering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) eller c).

58. Igen er Harmoniseringskontorets bemærkninger klart korrekte. Zapf havde mulighed for at fremsætte de bemærkninger, selskabet anså for hensigtsmæssige, til undersøgerens afgørelse, og kun disse to forhold (afgørelse og bemærkninger) dannede grundlag for appelkammerets sagsbehandling. Endvidere kunne bemærkninger vedrørende forudgående brug i medlemsstaterne kun være af betydning i sammenhæng med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3 [30], som Zapf ikke ses at have påberåbt sig.

27 — Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1): »Er varemærket i henhold til forordningens artikel 7 udelukket fra registrering [...], meddeler Kontoret ansøgeren, hvilke hindringer der er for registreringen [...]«

28 — »Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

29 — »Harmoniseringskontoret anordner mundtlige forhandlinger enten ex officio eller på anmodning af en part i sagen, såfremt det anser det for hensigtsmæssigt.«

30 — »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.«

Forslag til afgørelse

59. Det er derfor min opfattelse, at Domstolen bør

— ophæve dommen afsagt af Retten i Første Instans i sag T-140/00

— frifinde Harmoniseringskontoret i den nævnte sag

— pålægge Zapf Creation AG at betale sagsomkostningerne i første instans og i appelsagen

— pålægge Det Forenede Kongerige som intervenient at bære sine egne sagsomkostninger i appelsagen.