RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

26. november 2003 *

I sag T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, Lustenau (Østrig), ved Rechtsanwälte M. Bergermann og R. Hackbarth,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelsen, der blev truffet den 6. maj 2002 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1095/2000-1) om afslag på registrering af ordmærket ROBOTUNITS som EF-varemærke,

* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne P. Mengozzi og M. Vilaras,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. juli 2003,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 18. maj 1999 indgav sagsøgeren, tidligere Heron Systemprofile GmbH, i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af et ordmærke som EF-varemærke.

2 Varemærket, som ansøgtes registreret, var ordmærket ROBOTUNITS.

3 De varer, som registreringsansøgningen — efter ændringen af 3. maj 2000 af den oprindelige varemærkeansøgning — vedrørte, henhører under klasse 6, 7 og 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 er beskrevet på følgende måde:

— »Metalprofiler, styreskinner af metal, profil-statikelementer, profilforbindelseselementer«, der henhører under klasse 6.

— »Styrebaner til maskiner, lige styringer og langsgående styringer, tryk-cylindere, lineære cylindere med forskellige drivsystemer, profilpneumatikelementer«, der henhører under klasse 7.

— »Transportbånd, anslagssystemer med positionering«, der henhører under klasse 9.

4 Ved afgørelse af 15. september 2000 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var beskrivende for de omhandlede varer.

5 Den 13. november 2000 indgav sagsøgeren en klage over dette afslag og indgav den 15. januar 2001 en skriftlig begrundelse herfor. Inden for rammerne af klagesagen har sagsøgeren subsidiært foreslået, at listen over varerne begrænses som følger: »Metalprofiler, profil-statikelementer, profilforbindelseselementer«, der henhører under klasse 6.

6 Ved afgørelse af 6. maj 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer sagsøgerens klage med den begrundelse, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 var til hinder for registreringen af ordmærket ROBOTUNITS, da det kunne tjene til at beskrive anvendelsesformålet for de varer, registreringen var ansøgt for. Ifølge appelkammeret betyder »robotunits« set som en helhed »robotenhed« eller »del af en robot«, og der er en direkte og umiddelbar forbindelse mellem de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og det nævnte varemærke, der således entydigt beskriver varernes anvendelsesformål, nemlig at de kan anvendes til bygning af automatiske og programmerede maskiner, eller at de er indbyggede i færdigbyggede maskiner.

Retsforhandlinger og parternes påstande

7 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 23. juli 2002 har sagsøgeren anlagt nærværende sag. Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 15. oktober 2002.

8 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Fjerde Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling og har i forbindelse med foranstaltningerne med henblik på sagens tilrettelæggelse, som fastsat i artikel 64 i Rettens procesreglement, stillet sagsøgeren et skriftligt spørgsmål

9 Parterne afgav indlæg og besvarede Rettens mundtlige spørgsmål under retsmødet den 9. juli 2003. Under dette retsmøde fremlagde sagsøgeren til sagsakterne dokumenter vedrørende registreringen af varemærket ROBOTUNITS i Det Forenede Kongerige og Harmoniseringskontoret indleverede en kopi af sagsøgerens hjemmeside på internettet, hvilket er blevet tilført retsbogen.

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Parternes argumenter

12 Sagsøgeren har til støtte for sit sagsanlæg gjort et eneste anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

13 Sagsøgeren har — idet selskabet har henvist til Rettens dom af 7. juni 2001, DKV mod KHIM (EuroHealth) (sag T-359/99, Sml. II, s. 1645) — anført, at et tegn eller en angivelse kun kan anses for at være beskrivende, hvis det beskrivende forhold umiddelbart og uden yderligere overvejelse er genkendeligt for den berørte kundekreds.

14 Sagsøgeren har understreget, at ordet »robotunits« ikke findes i det engelske sprog, og at der er tale om en neologisme, der er dannet på en usædvanlig måde. I den forbindelse har sagsøgeren gjort gældende, at Domstolen i sin dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), klart har udtalt, at med hensyn til varemærker, der er sammensat af flere ord, er det eneste afgørende den helhed, som disse ord udgør. Sagsøgeren har deraf konkluderet, at appelkammeret, der i det væsentlige har støttet sig på bestanddelen »robot«, dermed har tilsidesat de principper, som Domstolen opstillede i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM.

15 Sagsøgeren er endvidere af den opfattelse, at for så vidt som appelkammeret har støttet sig på det forhold, at en direkte sammenstilling af to substantiver også kendes på det engelske sprog, må dette dog ikke fritage appelkammeret for at tage stilling til, om det konkret anmeldte tegn direkte kan beskrive de varer, for hvilke registreringen ønskes foretaget. Sagsøgeren har anført, at den anfægtede afgørelse på dette punkt ikke indeholder tilstrækkelige konstateringer.

16 Ifølge sagsøgeren fremgår det ikke af den anfægtede afgørelse, hvad det vil sige at være en robotenhed eller en del af en robot, som appelkammeret oversætter det samlede udtryk »robotunits« med. Sagsøgeren har gjort gældende, at ordet »robotunits« ikke kan forstås som »robotdele«, for på engelsk ville man anvende ord svarende til »maskindele« eller »maskinelement« for at betegne en bestemt del af en maskine eller en del og ikke ordet »maskinenhed«. I den forbindelse har sagsøgeren anført, at der er tale om en fantasibetegnelse, der på ingen måde anvendes i handelen af selskabets konkurrenter eller af virksomheder i andre brancher.

17 Sagsøgeren er af den opfattelse, at forbindelsen mellem ordmærket ROBOTUNITS og de varer, der er omhandlet i registreringsansøgningen, kun kan etableres ved en tankeoperation i flere stadier. Derfor beskriver ordmærket ROBOTUNITS ikke umiddelbart og uden yderligere overvejelse de varer, for hvilke registreringsansøgningen er indgivet. Sagsøgeren finder, at det forhold, at varerne eventuelt også vil kunne bruges i forbindelse med computere eller robotter, ikke er tilstrækkeligt til, at tegnet bliver beskrivende, da denne sammenhæng ikke på en tilstrækkelig direkte og konkret måde og uden yderligere overvejelse er oplagt.

18 Sagsøgeren har anført, at det i den foreliggende sag anmeldte tegn ROBOTUNITS i relation til de omhandlede varer højst giver et fingerpeg, men ikke har en klart beskrivende karakter.

19 Sagsøgeren er endvidere af den opfattelse, at Domstolens og Rettens praksis er blevet tilsidesat ved den anfægtede afgørelse. Selskabet har gjort gældende, at Domstolen i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM har taget afstand fra den holdning, som den indtog i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), med hensyn til det forhold, at der skal være et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at holde et tegn til rådighed (»Freihaltebedürfnis«), da Domstolen i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM overhovedet ikke støttede sig på et eventuelt behov for at holde et tegn til rådighed.

20 Sagsøgeren har foreholdt Harmoniseringskontoret, at det ikke har foretaget en faktisk undersøgelse af de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, da det ikke har vurderet varerne individuelt.

21 I sit svar på Rettens skriftlige spørgsmål har sagsøgeren præciseret, at selskabets klage vedrører alle de varer, der er ansøgt registreret — efter ændringen af 3. maj 2000 af den oprindelige varemærkeansøgning — og som henhører under klasse 6, 7 og 9 i Nice-arrangementet. Således er de varer, der henhører under klasse 6, som

tegnet ROBOTUNITS er ansøgt registreret for, ikke varer, der er sammensat af særlige maskindele eller færdige, sammensatte maskiner, men metalprofiler eller -elementer, mere præcist halvfabrikata eller mellemprodukter, der er fremstillet ved hjælp af valser, presser eller træk, der ikke har nogen forbindelse med robotenheder. Tværtimod kan elementerne anvendes på alle områder. Samme bemærkning gør sig gældende for profil-statikelementerne, der er dele af broer eller diverse gitterkonstruktioner samt for profilforbindelseselementer, der ikke nødvendigvis selv har profiler. Forbindelseselementer er rent mekaniske forbindelser.

22 Sagsøgeren har endvidere præciseret, at styrebaner til maskiner og lige styringer og langsgående styringer, der henhører under klasse 7, er apparater, der foreskriver en bestemt bane og position for en enhed (en maskindel eller lignende), når den bevæger sig (f.eks. en lige styring). Hvad angår trykcylindere og lineære cylindere med forskellige drivsystemer, der henhører under klasse 7, er der heller ikke en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse med automatiserede maskiner. Med hensyn til profilpneumatikelementer har sagsøgeren gjort gældende, at pneumatik er den del af teknikken, der vedrører den måde, som luftarter forholder sig på, og i den forbindelse navnlig skabelsen og anvendelsen af trykluft og vakuumluft.

23 Hvad angår transportbånd har sagsøgeren forklaret, at de ikke er bestanddele af automatiserede maskiner, men — som styrebanerne til maskiner og de lige styringer og langsgående styringer, der henhører under klasse 7 — endeløse bære- og trækapparater i et lukket kredsløb. Endelig har sagsøgeren tilføjet, at anslagssystemerne med positionering, der henhører under klasse 9, i almindelighed er stopanordninger, f.eks. (hærdede) stålelementer i skånelag for (tilskærings-) værktøj.

24 Under retsmødet har sagsøgeren anført, at de i registreringsansøgningen omhandlede varer kan anvendes i programmerede maskiner, men at dette kun er én af tusinde anvendelsesmuligheder. Sagsøgeren har — idet selskabet har

henvist til Rettens dom af 20. marts 2002, DaimlerChrysler mod KHIM (CARCARD) (sag T-356/00, Sml. II, s. 1963, præmis 40) — anført, at en sådan anvendelsesmulighed blandt flere ikke er tilstrækkelig til, at ordmærket bliver beskrivende, da der ikke er tale om en teknisk funktion ved de omhandlede varer.

25 Endelig har sagsøgeren i sit svar på Rettens skriftlige spørgsmål anført, at den internationale registrering af ordmærket ROBOTUNITS med hensyn til de i den omhandlede sag omhandlede varer for nylig har opnået beskyttelse i Det Forenede Kongerige. Sagsøgeren har vedlagt sit svar en skrivelse fra Patent Office (patentmyndigheden) af 18. juni 2003, ifølge hvilken der er opnået beskyttelse i Det Forenede Kongerige fra den 12. december 2002.

26 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret har fastslået, at udtrykket »robotunits«, når det betragtes i sin helhed, er sammensat af to bestanddele: »robot« og »unit«. »Robot« defineres som »any automated machine programmed to perform specific mechanical functions in the manner of a man« (enhver automatiseret maskine, der er programmet til at udføre særlige mekaniske funktioner på samme måde som et menneske), definitionen af ordet »unit« er »a single undivided entity or whole« (en enkelt udelt enhed eller et enkelt udelt hele). Kontoret har efter en undersøgelse af det semantiske indhold af det ansøgte tegn konkluderet, at den umiddelbare betydning af ordet »robotunits« er »robotenhed« eller »del af en robot«.

27 Harmoniseringskontoret har anført, at appelkammeret har karakteriseret varemærket som umiddelbart og klart beskrivende ud fra følgende overvejelser: Den berørte kundekreds vil — når det bliver stillet over for varemærket i forbindelse med de omhandlede varer — umiddelbart forstå, at det på en entydig måde beskriver varernes anvendelsesformål, nemlig at de kan anvendes til bygning af automatiske og programmerede maskiner, eller at de er indbyggede i færdigbyggede maskiner.

28 Hvad angår forholdet til de omhandlede varer er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at appelkammeret nøje har analyseret de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen. Ifølge kontoret har appelkammeret gentagne gange i sin afgørelse henvist til varerne.

29 Harmoniseringskontoret er navnlig af den opfattelse, at de varer, der henhører under klasse 7 og 9, er særlige maskindele eller helt færdigbyggede maskiner. Hvad angår klasse 6 har appelkammeret fastslået, at sagsøgeren har ansøgt om registrering af sit varemærke for alle de varer i klasse 6, der søges beskyttet, uden at sondre imellem dem, herunder varer, der kunne anvendes til bygning af automatiserede og programmerede maskiner, eller som indgår i færdigbyggede maskiner.

30 Hvad angår appelkammerets overholdelse af princippet om, at vurderingen af, om varemærket kan registreres, og om det har beskrivende karakter, skal foretages i forhold til den berørte kundekreds, har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret har henvist til en kundekreds, der er specialiseret i udvikling, konstruktion og vedligeholdelse af maskiner af forskellig art. Ifølge Harmoniseringskontoret skal det i denne forbindelse erindres, at der er tale om maskindele, der ikke anvendes af gennemsnitsforbrugeren, og at den berørte kundekreds derfor er en specialiseret kundekreds, der er velinformeret om de varer, der findes på markedet. Kontoret udleder heraf, at forbrugeren i Det Forenede Kongerige og enhver specialiseret forbruger inden for det tekniske område kender det engelske sprog og forstår betydningen af tegnet ROBOTUNITS umiddelbart.

31 Hvad angår varemærkets beskrivende karakter er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at denne følger direkte af varemærkets forbindelse med varerne, og at der ikke kræves nogen større mental indsats for at omsætte et suggestivt budskab til en rationel vurdering.

32 Hvad endelig angår registreringen af ordmærket ROBOTUNITS i Det Forenede Kongerige har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at beviset herfor er blevet ført for sent. Kontoret har tilføjet, at der ikke er noget i den dokumentation, som sagsøgeren har fremlagt, der udelukker, at den omhandlede registrering er blevet foretaget på grundlag af brug.

Rettens bemærkninger

33 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. Endvidere bestemmes det i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

34 Under artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 henhører 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 tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering (dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 39). Følgelig skal et varemærkes fornødne særpræg kun bedømmes dels i forhold til de omhandlede varer eller tjenesteydelser, dels i forhold til den tilsigtede kundekreds' opfattelse (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 38).

35 I den foreliggende sag indbefatter de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, navnlig maskindele eller færdigbyggede maskiner, der kan fungere automatisk eller være programmerede. Som appelkammeret har nævnt i den anfægtede afgørelses punkt 17, er det også almindeligt kendt, at maskiner af

denne art nu anvendes på alle områder, det være sig f.eks. i værkstedshaller, hvor der konstrueres biler, eller til transport af varer, f.eks. ved hjælp af transportbånd.

36 Hvad angår den tilsigtede kundekreds fastslog appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 18, at de pågældende varer og tjenesteydelser kunne betragtes som rettet til »en kundekreds af specialister, der beskæftiger sig med udvikling, konstruktion og vedligeholdelse af maskiner af forskellig art, [og at] den nævnte kundekreds navnlig består af personer, der har engelsk som modersmål, men at det må antages, at kundekredsen også omfatter personer, der i det mindste har et grundlæggende kendskab til det engelske sprog, eller til det engelske fagsprog, da det tekniske [sprog] indeholder en række ord, der udelukkende bruges på engelsk«. Sagsøgeren har ikke anfægtet appelkammerets definition af den tilsigtede kundekreds.

37 Da det omhandlede ordmærke er sammensat af bestanddele fra det engelske sprog, er den tilsigtede kundekreds, i forhold til hvilken den absolutte registreringshindring skal vurderes i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, følgelig en specialiseret engelsktalende kundekreds.

38 Det skal derfor i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 undersøges, om der — på grundlag af det pågældende ordmærkes bestemte betydning — er en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem tegnet og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, set ud fra den tilsigtede kundekreds' synspunkt (CARCARD-dommen, præmis 28, og Rettens dom af 20.3.2002, sag T-355/00, DaimlerChrysler mod KHIM (TELE AID), Sml. II, s. 1939, præmis 28).

39 Indledningsvis bemærkes, at ordmærket ROBOTUNITS er sammensat af to substantiver fra det engelske sprog. Ordmærkets struktur er ikke usædvanlig. Ordet afviger nemlig ikke fra det engelske sprogs leksikale regler, men er udformet

i overensstemmelse med disse. Derfor opfatter den berørte forbruger det ikke som usædvanligt (CARCARD-dommen, præmis 29).

40 Hvad angår betydningen af ordmærket ROBOTUNITS følger det af den anfægtede afgørelses punkt 21 og 22 og af de forklaringer, som Harmoniseringskontoret har afgivet i sit svarskrift, at Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at dette ordmærke betyder »robotenhed« eller »del af en robot«. I denne forbindelse har sagsøgeren gjort gældende, at det pågældende ordmærke ikke har nogen klar og afgrænset betydning. Ifølge sagsøgeren giver ordet »robotenhed« ingen mening. Sagsøgeren har tilføjet, at man på engelsk anvender ordene »machine part« eller »machine piece«, men ikke »unit« for at betegne en bestemt del af en maskine eller en enkelt del.

41 Når henses til de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, må den betydning, som appelkammeret har fastslået, imidlertid anses for korrekt. Som Harmoniseringskontoret har anført i sit svarskrift (punkt 43 og 48), betyder ordet »unit« ligeledes »a single item or a separate item of something larger« (en enkelt enhed eller en udskilt del af en større enhed) og »a small machine or a part of a machine which has a particular purpose« (en lille maskine eller en maskindel, der har et særligt formål). Endvidere bemærkes, at det er tilstrækkeligt for, at et ordmærke er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, at det i mindst en af de mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (CARCARD-dommen, præmis 30).

42 Med hensyn til forbindelsen mellem ordmærket ROBOTUNITS og de pågældende varer har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 23 fundet, at ordmærket entydigt beskriver varernes anvendelse.

43 Hvad angår varekategorierne, for hvilke tegnet er ansøgt registreret, bestrider sagsøgeren ikke, at de pågældende varer kan anvendes i maskiner, der kan fungere automatisk eller som kan være programmerede, men sagsøgeren har gjort gældende, at det forhold, at varerne eventuelt også vil kunne bruges i forbindelse med computere eller robotter, ikke er tilstrækkeligt til, at tegnet kan anses for at være beskrivende, da denne sammenhæng ikke på en tilstrækkelig direkte og konkret måde og uden yderligere overvejelse er oplagt.

44 Det følger heraf, at ordmærket ROBOTUNITS, når det betragtes i sin helhed, kan tjene til at betegne en af de mulige anvendelser for alle de varer, der er nævnt i sagsøgerens varemærkeansøgning. Desuden må det forhold, at ordmærket indeholder ordet »robot«, anses for at betegne en anvendelse for disse varer, der kan få betydning for det valg, der træffes af den tilsigtede kundekreds, og som derfor udgør en væsentlig egenskab. Sagsøgeren har i sine skriftlige indlæg og under retsmødet selv erkendt, at de varer, som ordmærket ønskes registreret for, eventuelt også kan anvendes i forbindelse med computere eller robotter. Fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel er der derfor en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse mellem ordmærket ROBOTUNITS og disse varer.

45 Det kan ganske vist ikke udelukkes, at der blandt disse varer også kan være dele, der ikke har forbindelse til en automatisk maskine, og at ordmærket ROBOTUNITS derfor ikke er beskrivende for alle de varer, der henhører under de varekategorier, for hvilke registreringen er ansøgt. I den forbindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, at sagsøgeren har ansøgt om registrering af det omhandlede tegn for alle disse varer uden at skelne mellem dem. Appelkammerets vurdering må derfor tiltrædes, for så vidt som den vedrører disse varer i deres helhed (EuroHealth-dommen, præmis 33, TELE AID-dommen, præmis 34, og CARCARD-dommen, præmis 33 og 36).

46 Da sagsøgeren ikke har begrænset sin registreringsansøgning ved at udelade de omhandlede varer, når de anvendes som dele af robotter, er det forhold, at det

omhandlede tegn kan tjene til at betegne et af flere mulige anvendelsesformål ved de varer, der er nævnt i varemærkeansøgningen, nemlig tilstrækkeligt til at begrunde et afslag på registrering på grund af varemærkets beskrivende karakter.

47 Denne konstatering afkræftes ikke af den fortolkning, som sagsøgeren har foretaget af præmis 40 i CARCARD-dommen. I denne dom fandt Retten, at varerne »stationært og mobilt databehandlingsudstyr; programmer lagret på databærere til redigering af data og/eller tekst og/eller billeder«, der henhører under klasse 9, kunne anvendes i en funktionel sammenhæng, der ligeledes omfattede et kort, i forbindelse med en bil, men at en sådan anvendelse højst ville være en af talrige anvendelsesmuligheder, men ikke en teknisk funktion. I den foreliggende sag er det forhold, at de af sagsøgerens varemærkeansøgning omfattede varer kan anvendes i automatiserede eller programmerede maskiner, en af de tekniske funktioner ved disse varer. Det forhold, at disse varer også kan anvendes i maskiner, der ikke er automatiserede eller programmerede, udelukker ikke, at denne tekniske funktion præcis er den egenskab, der gør ordmærket ROBOTUNITS beskrivende for disse varer.

48 Det følger heraf, at ordmærket ROBOTUNITS fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kan tjene til at betegne væsentlige egenskaber ved de varer, der henhører under de kategorier, der er nævnt i registreringsansøgningen.

49 Sagsøgerens argument om, at dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM har taget afstand fra Windsurfing Chiemsee-dommen med hensyn til behovet for at holde et tegn til rådighed, kan ikke tiltrædes. Domstolen har nemlig i sin dom af 8. april 2003, Linde m.fl. (forenede sager C-53/01 til C-55/01, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 73 og 74) udtrykkeligt bekræftet det synspunkt, som den anlagde i sagen, der gav anledning til Windsurfing Chiemsee-dommen.

50 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om det forhold, at Patent Office har registreret varemærket ROBOTUNITS for de samme varer som dem, der er omhandlet i den foreliggende sag, bemærkes for det første, at det fremgår af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, at det kun er muligt at annullere eller omgøre en afgørelse fra appelkamrene, hvis afgørelsen er materielt ulovlig eller behæftet med en formel mangel. Endvidere skal lovligheden af en fællesskabsretsakt ifølge fast retspraksis bedømmes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt (Rettens dom af 6.10.1999, sag T-123/97, Salomon mod Kommissionen, Sml. II, s. 2925, præmis 48, og af 14.5.2002, sag T-126/99, Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen, Sml. II, s. 2427, præmis 33). Lovligheden af en afgørelse fra appelkammeret kan derfor kun anfægtes under påberåbelse af nye faktiske omstændigheder for Retten, hvis det godtgøres, at appelkammeret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative procedure, inden den traf afgørelse i sagen (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml.II, s. 5301, præmis 46). I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kan Harmoniseringskontoret nemlig se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.

51 Det følger heraf, at der alene kan tages hensyn til de omstændigheder, som Harmoniseringskontoret kunne have kendskab til under den administrative procedure. Følgelig kan der ikke tages hensyn til, at varemærket ROBOTUNITS er blevet registreret i Det Forenede Kongerige.

52 I den forbindelse skal det ligeledes bemærkes, at EF-varemærket ifølge første betragtning til forordning nr. 40/94 har til formål at gøre det muligt for virksomhederne »at identificere deres varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Fællesskabet, uden hensyn til grænser«, og at registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, er et forhold, som — uden at være bestemmende — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke (Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (en sæbes form), Sml. II, s. 265, præmis 60 og 61, og af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 45 og 46). De registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, kan således udgøre et støtteargument ved vurderingen af en ansøgning om registrering af et EF-varemærke. De dokumenter,

som sagsøgeren har fremlagt vedrørende registreringen af det omhandlede tegn i Det Forenede Kongerige, kan dog ikke give en løsning i den foreliggende sag. Det fremgår nemlig ikke af disse dokumenter, hvorfor det omhandlede tegn fandtes at kunne registreres i Det Forenede Kongerige. Dokumenterne beviser alene, at det omhandlede tegn er blevet registreret med hensyn til de varer, der er nævnt i dokumenterne.

53 Denne konstatering afkræftes ikke af det forhold, at sagsøgeren — som svar på Rettens spørgsmål, om registreringen i Det Forenede Kongerige var støttet på den tidligere brug af varemærket — har gjort gældende, at registreringsdokumenterne viste, i hvilket omfang registreringen måtte være sket på dette grundlag. Dette argument påvirker ikke løsningen af tvisten i sagen, da beviset for, at Patent Office har vurderet det ansøgte varemærkes beskrivende karakter i forhold til de omhandlede varer — som det blev fastslået i ovenstående præmis — ikke fremgår af de dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt.

54 Det følger heraf, at det eneste anbringende om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 må forkastes og at Harmoniseringskontoret følgelig må frifindes.

Sagens omkostninger

55 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, 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 sagsøgtes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 26. november 2003.

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand