RETTENS DOM (Anden Afdeling)

31. januar 2001 *

I sag T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co., Unterföhring (Tyskland), ved advokat R. Schneider, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved D. Schennen og S. Bonne, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse af 19. marts 1999 fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 98/98-3) vedrørende registreringen af ordet Cine Action som EF-varemærke,

* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A. Potocki og A.W.H. Meij,
justitssekretær: fuldmægtig G. Herzig,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juni 1999,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 16. september 1999,

og efter mundtlig forhandling den 5. juli 2000,

afsagt følgende

Dom

Sagens faktiske omstændigheder

1 Den 10. oktober 1996 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 1994 11, s. 1), som

ændret, en ansøgning om EF-varemærke til Deutsches Patentamt (den tyske patentmyndighed). Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) modtog ansøgningen den 24. oktober 1996.

2 Der er blevet ansøgt om registrering af ordet Cine Action som varemærke.

3 Der er ansøgt om registrering af varemærket for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 38, 41 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Ved skrivelse, som blev sendt den 20. februar 1998, gjorde undersøgeren indsigelser mod sagsøgerens ansøgning. Denne fremsatte sine bemærkninger hertil ved skrivelse af 26. marts 1998.

5 Ved afgørelse af 7. maj 1998 afslog undersøgeren ansøgningen om registrering i sin helhed med den begrundelse, at der foreligger absolutte hindringer for registrering som fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

6 Den 22. juni 1998 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.

7 Klagen blev forelagt undersøgeren til berigtigelse af afgørelsen i henhold til artikel 60 i forordning nr. 40/94. Klagen blev herefter henvist til appelkammeret.

8 Den 19. marts 1999 traf Tredje Appelkammer afgørelse i klagesagen (herefter »den anfægtede afgørelse«). I afgørelsen fastslog appelkammeret for det første, at ordet Cine betyder »kinematografisk«, »biograf«, »film«, »biograffilm« eller »kinematogram« på flere fællesskabssprog (engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk). I øvrigt konstaterede appelkammeret, at ordet Action som fremmedord på tysk er almindeligt brugt i moderne dagligsprog som en kort form af »actionfilm«. Heraf udledte det, at »sammenstillingen af ordene Cine Action — i det mindste i det germanske sprogområde — ikke giver et ubestemt og vagt eller tvetydigt indtryk, men tværtimod klart og utvetydigt betegner en bestemt kategori af film, nemlig actionfilm« (punkt 27 i den anfægtede afgørelse).

9 Appelkammeret undersøgte herefter for hver af de fem klasser af varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af ordet Cine Action, hvorvidt registreringen skulle afslås på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og/eller c), i forordning nr. 40/94. Som resultat af undersøgelsen annullerede appelkammeret undersøgerens afgørelse af 7. maj 1998, for så vidt denne havde afslået registrering af ordet Cine Action for varer i klasse 9 og 16 og for visse tjenesteydelser i klasse 38, 41 og 42. Med hensyn til disse varer og tjenesteydelser hjemviste appelkammeret sagen til undersøgeren til fornyet afgørelse. Klagen forkastedes i øvrigt. Endelig afviste appelkammeret sagsøgerens anmodning om tilbagebetaling af klagegebyret.

10 Det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret stadfæstede undersøgerens afgørelse for følgende tjenesteydelser:

klasse 38:

— Udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser/programmer via trådløse eller kabelforbundne netværk; udsendelse af film-, fjernsyns-, radioprogrammer og -udsendelser; formidling og overdragelse af adgangstilladelser til brugere

af forskellige kommunikationsnetværk; telekommunikationsvirksomhed; transmission af lyd og billede via satellit; formidling af tv-abonnementstjenester (betalings-tv) inklusive video-on-demand, også for tredjemand som digital platform; telekommunikationsvirksomhed og informationsdatabaser, særlig distribution af informationer indeholdt i databaser via telekommunikation; informationsformidling til tredjemand, distribution af information via trådløse eller kabelforbundne net; online-tjenester og -transmissioner, nemlig distribution af information og nyheder inklusive e-mail; distribution af information såsom lyd, billede og data.

klasse 41:

— Produktion, reproduktion, fremvisning og udlejning af film, videoprogrammer og andre fjernsynsprogrammer; produktion og reproduktion af data, tale, tekst, lyd- og billedoptagelse på video- og/eller lydkassetter, -bånd og -plader (inklusive cd-rom og cd-i) samt af videospil (computerspil); udlejning af fjernsynsapparater og dekodere; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; organisering og gennemførelse af show-, quiz- og musikarrangementer samt organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed, også til optagelse eller som livetransmission i radio eller på fjernsyn; produktion af reklameudsendelser til fjernsyn og radio, inklusive tilsvarende udsendelser med konkurrencer; organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed; gennemførelse af koncert-, teater- og underholdningsarrangementer; produktion af film-, fjernsyns-, radio-, videotekstprogrammer og -udsendelser, radio- og fjernsynsunderholdning; produktion af film og videoer samt af andre kulturelle og underholdningsmæssige billed- og lydprogrammer, også til børn og unge; organisering af radio- og fjernsynsudsendelser/programmer via trådløse eller kabelforbundne netværk; optagelse, lagring, redigering og gengivelse af information, såsom lyd eller billede.

klasse 42:

— Udstedelse, formidling, udlejning samt anden udnyttelse af rettigheder til film, fjernsyns- og videoproduktioner samt andre billed- og lydprogrammer; forvaltning og udnyttelse af ophavsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder for andre; udnyttelse af sekundære film- og fjernsynsrettigheder inden for merchandising; udvikling af software, særlig inden for multimedia, interaktivt tv og betalingsfjernsyn; teknisk rådgivning inden for multimedia, interaktivt tv og betalingsfjernsyn (indeholdt i klasse 42); programmering af computere, inklusive video- og computerspil.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at registrere ordet Cine Action som EF-varemærke for de tjenesteydelser i klasse 38, 41 og 42, for hvilke registrering er blevet afslået.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at tilbagebetale klagegebyret.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne forbundet med sagsbehandlingen ved appelkammeret.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgerens anden påstand afvises.

— I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Under retsmødet har sagsøgeren frafaldet påstanden om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at tillade registrering af ordet Cine Action for visse tjenesteydelser. Retten har taget dette til efterretning.

Annullationspåstanden

Parternes argumenter

14 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har tilsidesat bestemmelserne dels i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c).

15 For så vidt angår den absolutte hindring for registrering i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 har sagsøgeren understreget, at appelkammeret selv har bemærket, at hindringen alene finder anvendelse, hvis det pågældende tegns beskrivende karakter — hvorved der alene skal tages hensyn til det samlede indtryk af tegnet — er klar og utvetydig, og at det ikke er tilstrækkeligt, at denne karakter kun antydes og først opfattes efter en vis overvejelse.

16 Ordet Cine Action har intet klart semantisk indhold, navnlig ikke i det germanske sprogområde, som appelkammeret særligt har taget i betragtning som grundlag for bedømmelsen. Ordet, som hverken findes på tysk eller på et andet fællesskabssprog, kan ikke i sig selv være beskrivende, da almenheden kun benytter allerede eksisterende udtryk til at beskrive varer og tjenesteydelser.

17 For så vidt angår den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 har sagsøgeren bemærket, at almenheden vil opfatte ordet Cine Action som et opfundet udtryk, som kan adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og så meget desto mere hvis det benyttes som varemærke. Sagsøgeren har herved understreget, at appelkammeret selv har anerkendt, at »kombinationen af de to ord, som det ansøgte varemærke består af, er usædvanlig og er, således som det er sammensat, en nyskabelse, hvis brug eller beståen ikke kan bevises, hvorend det måtte være« (punkt 26 i den anfægtede afgørelse).

18 Heroverfor har Harmoniseringskontoret med hensyn til den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 gjort gældende, at det er uden betydning, at tegnet ikke som sådan forekommer i ordbøger. Dernæst har det bemærket, at et tegn skal bedømmes i sin helhed, hvor det afgørende kriterium er, hvorledes målgruppen normalt vil forstå det. Der er tale om et tegn med en beskrivende karakter, såfremt det i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering som EF-varemærke, umiddelbart og spontant vil blive opfattet med en særlig betydning af de relevante dele af offentligheden. Tegnet vil derimod ikke besidde en sådan karakter, hvis det opfattes som et originalt udtryk, som kun indirekte fremkalder en forestilling om visse egenskaber ved disse varer og tjenesteydelser.

19 For så vidt angår ordet Cine har Harmoniseringskontoret henvist til ordbøger, tidsskrifter og fjernsynsprogrammer for at bevise, at ordet på engelsk, fransk, italiensk og tysk spontant opfattes som en kort form for »biograf«. Harmoniseringskontoret har med hensyn til ordet Action gjort gældende, at det dels betegner »handlingen« i enhver form for film og fjernsynsudsendelse, dels, og især, en filmkategori eller -genre, nemlig handlingsmættede og primært voldelige film. Med denne betydning benyttes Action både isoleret og i udtryk som »actionfilm«, hvilket fremgår af fjernsynsprogrammer på tysk, engelsk, fransk og spansk.

20 I lyset af ovenstående vil en almindelig forbruger umiddelbart og spontant opfatte kombinationen af Cine og Action som — afhængigt af sproget — en actionbiograf, en actionfilm eller en films handling uden først at skulle analysere udtrykket. Følgelig er det omhandlede tegn beskrivende.

21 Med hensyn til særpræget har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at registreringen af ordet Cine Action som EF-varemærke ligeledes skal afslås på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, med samme begrundelse som den ovenfor anførte vedrørende tegnets beskrivende karakter.

Rettens bemærkninger

22 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »varemærker, som mangler fornødent særpræg«.

23 I henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er det udelukket at registrere »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«.

24 Ifølge artikel 4 i forordning nr. 40/94 er det afgørende kriterium for, at et tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et EF-varemærke, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

25 Heraf følger navnlig, at de absolutte hindringer for registrering i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 kun kan bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (Baby-Dry), Sml. II, s. 2383, præmis 20 og 21).

26 I den foreliggende sag har appelkammeret ikke fejlagtigt antaget, at ordet Cine Action kan betegne visse egenskaber — navnlig arten og beskaffenheden — af en bestemt filmkategori, nemlig actionfilm. Som anført af appelkammeret, betyder ordet Cine »kinematografisk«, »biograf«, »film«, »biografffilm« eller »kinematogram« på flere fællesskabssprog. Ordet Cine Action, som alene består af en sammenstilling af disse to ord, kan derfor betegne et produkt, som af almenheden er kendt som »actionfilm«.

27 Dernæst kan det for så vidt angår de tjenesteydelser, for hvilke appelkammeret i den anfægtede afgørelse afviste klagen, tiltrædes, at ordet Cine Action hos almenheden umiddelbart og uden yderligere overvejelse kan skabe en konkret og direkte association til flertallet af de pågældende tjenesteydelser, navnlig dem,

som konkret og direkte kan vedrøre »actionfilm« eller produktion og udlejning heraf.

28 Derimod forholder det sig anderledes med hensyn til følgende tjenesteydelser, hvor der er tale om præstation af andre ydelser, bl.a. teknisk bistand, juridisk bistand, forvaltning og organisering:

— formidling og overdragelse af adgangstilladelser til brugere af forskellige kommunikationsnetværk, omfattet af klasse 38

— kulturelle arrangementer; organisering og gennemførelse af show-, quiz- og musikarrangementer samt organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed, også til optagelse eller som livetransmission i radio eller på fjernsyn; produktion af reklameudsendelser til fjernsyn og radio, inklusive tilsvarende udsendelser med konkurrencer; organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed; gennemførelse af koncert-, teater- og underholdningsarrangementer, omfattet af klasse 41

— forvaltning og udnyttelse af ophavsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder for andre; teknisk rådgivning inden for multimedia, interaktivt tv og betalingsfjernsyn (indeholdt i klasse 42); programmering af computere, inklusive video- og computerspil, alt omfattet af klasse 42.

29 For så vidt angår disse tjenesteydelser giver ordet Cine Action ikke almenheden mulighed for umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opfatte, at der beskrives en egenskab ved disse tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Den eventuelle forbindelse mellem ordet Cine Action og de nævnte tjenesteydelser vedrørende teknisk bistand, juridisk bistand, forvaltning eller organisering — selv om de i

givet fald ydes specielt med henblik på actionfilm — er for vag og ubestemt til at give ordet en beskrivende karakter i forhold til disse tjenesteydelser.

30 Endvidere har appelkammeret erklæret, at ordet Cine Action mangler adskillelsesevne i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke appelkammeret havde anset det for beskrivende, og det har herved begrænset sig til at bemærke, at »[...] ansøgningens ordkombination heller ikke vil bibringe tegnet det minimumspræg af ekstra opfindsomhed, som kan give det særpræg«. I den anfægtede afgørelse er det antaget, at tegnet, som er søgt registreret, mangler adskillelsesevne, fordi det er beskrivende og ikke udviser et minimumspræg af opfindsomhed.

31 For tjenesteydelserne nævnt i denne doms præmis 28 er det imidlertid ovenfor blevet fastslået, at registreringen af ordet Cine Action ikke kunne afslås efter artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Under disse omstændigheder kan den anfægtede afgørelses konstatering af, at der savnes et »minimumspræg af opfindsomhed«, ikke i sig selv begrunde, at tegnet tillige mangler adskillelsesevne.

32 Det følger heraf, at den anfægtede afgørelse skal annulleres for så vidt angår de tjenesteydelser, der er omhandlet i præmis 28 ovenfor, og at der i øvrigt skal ske frifindelse for annullationspåstanden.

Påstanden om tilbagebetaling af klagegebyret

33 Sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret burde have efterkommet anmodningen om tilbagebetaling af klagegebyret i medfør af regel 51 i

Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1). Sagsøgeren har herved henvist til en beslutning af Andet Appelkammer, hvori dette annullerede undersøgerens afgørelse, der havde lignende indhold som afgørelsen af 7. maj 1998, på grund af manglende begrundelse og traf beslutning om tilbagebetaling af klagegebyret.

34 Retten bemærker, at regel 51 i forordning nr. 2868/95 er formuleret således:

»Der træffes beslutning om tilbagebetaling af klagegebyrer i tilfælde af, at den påklagede afgørelse omgøres af den afdeling, som har truffet afgørelsen, eller at appelkammeret giver klageren medhold i, at en sådan tilbagebetaling er rimelig, fordi der er begået en væsentlig procedurefejl. I tilfælde af, at den påklagede afgørelse korrigeres af den afdeling, som har truffet afgørelsen, træffes beslutningen om tilbagebetaling af denne afdeling, og i andre tilfælde af appelkammeret.«

35 På grundlag af en undersøgelse af sagsakterne for appelkammeret finder Retten ikke, at appelkammeret i den foreliggende sag fejlagtigt har antaget, at undersøgeren ikke havde tilsidesat væsentlige formkrav. Selv om begrundelsen i undersøgerens afgørelse er kortfattet, blev sagsøgeren herved gjort bekendt med grundene til, at ansøgningen om registrering af ordet Cine Action som EF-varemærke blev afslået, og kunne dermed effektivt anfægte afgørelsen for appelkammeret, hvilket sagsøgeren også gjorde.

36 Det følger heraf, at påstanden om tilbagebetaling af klagegebyret ikke skal tages til følge.

Sagens omkostninger

37 I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Det bør i denne sag bestemmes, at hver part skal bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Afgørelsen af 19. marts 1999 fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 98/98-3) annulleres for så vidt angår følgende tjenesteydelser:

— formidling og overdragelse af adgangstilladelser til brugere af forskellige kommunikationsnetværk, omfattet af klasse 38

— kulturelle arrangementer; organisering og gennemførelse af show-, quiz- og musikarrangementer samt organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed, også til optagelse eller som livetransmission i

radio eller på fjernsyn; produktion af reklameudsendelser til fjernsyn og radio, inklusive tilsvarende udsendelser med konkurrencer; organisering af konkurrencer inden for underholdningsvirksomhed; gennemførelse af koncert-, teater- og underholdningsarrangementer, omfattet af klasse 41

— forvaltning og udnyttelse af ophavsrettigheder og industrielle ejendomsrettigheder for andre; teknisk rådgivning inden for multimedia, interaktivt tv og betalingsfjernsyn (indeholdt i klasse 42); programmering af computere, inklusive video- og computerspil, alt omfattet af klasse 42.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Hver part bærer sine egne omkostninger.

Pirrung Potocki Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 31. januar 2001.

H. Jung

Justitssekretær

A.W.H. Meij

Afdelingsformand