RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

31. januar 2001 *

I sag T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, tidligere Stora Carbonless Paper GmbH, Bielefeld (Tyskland), ved advokat U. Ulrich, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved E. Joly, P. von Kapff og A. von Mühlendahl, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse af 8. september 1999 fra Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker

* Processprog: tysk.

og Design) (sag R 175/1999-3), hvorved det afvises at registrere ordmærket Giroform som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne R.M. Moura Ramos og P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig G. Herzig,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 23. november 1999,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 10. marts 2000,

og efter mundtlig forhandling den 5. juli 2000,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 28. april 1997 indgav sagsøgeren en ansøgning om EF-varemærke til Deutsche Patentamt (den tyske patentmyndighed), som videresendte ansøgningen til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, som er genstanden for ansøgningen, består af ordet Giroform.

3 Der er ansøgt om registrering af varemærket for varer i klasse 16, »papir, pap, varer heraf og indeholdt i klasse 16; tryksager« 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 Harmoniseringskontorets undersøger afslog delvist ansøgningen ved afgørelse af 12. februar 1999 i henhold til artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af

20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 1994 11, s. 1), som ændret, med den begrundelse, at ordet manglede fornødent særpræg og udelukkende havde en beskrivende karakter i forhold til alle de varer i klasse 16, som der er ansøgt om registrering for, med undtagelse af »pap og varer heraf«.

5 Den 12. april 1999 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage over undersøgerens afgørelse om delvis afslag på ansøgningen.

6 Klagen blev afvist ved afgørelse af 8. september 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«), som blev meddelt sagsøgeren den 23. september 1999, og hvori appelkammeret fastslog, at det ikke er muligt at registrere ordet Giroform, da der foreligger absolutte hindringer for registrering efter artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres, og Harmoniseringskontoret meddeles påbud om at bekendtgøre ordet Giroform som EF-varemærke i overensstemmelse med artikel 40 i forordning nr. 40/94.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Under den mundtlige forhandling har sagsøgeren ændret sine påstande og har subsidiært nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret meddeles påbud om at bekendtgøre ordet Giroform for så vidt angår papir og varer heraf, med undtagelse af formularer til bankoverførsler og tryksager til skriftlige overførsler.

Annullationspåstanden

10 Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål påberåbt sig en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Anbringendet om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), bør behandles først.

Parternes argumenter

11 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har lagt en urigtig retsopfattelse til grund, idet det har fastslået, at ordet Giroform ikke er egnet til at adskille sagsøgerens produkter fra andre virksomheders.

12 Sagsøgeren har bemærket, at det i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er forbudt 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. Varemærkets beskrivende karakter skal fremgå klart og utvetydigt.

13 Der er ansøgt om registrering af varemærket Giroform for varer, som består af gennemslagspapir i lighed med det tidligere karbonpapir. Det pågældende varemærke betegner ikke et endeligt produkt såsom en formular. Køberne af dette særlige gennemslagspapir er almindeligvis trykkerivirksomheder, som benytter papiret til fremstilling af en vare. Der er selvsagt utallige muligheder for efterfølgende forarbejdelse til især følgesedler, ordrebekræftelser og regninger. Der er ansøgt om registrering af varemærket for en vare, hvis karakter følgelig er forskellig fra de formularer, som anvendes inden for banksektoren, og i forhold til hvilke Harmoniseringskontoret har anset varemærket for beskrivende.

14 Selv om der ikke tages hensyn til varernes art, er der ingen registreringshindring i denne sag. For så vidt angår ordet »giro« har det flere betydninger, og det er derfor umuligt at anse det for direkte beskrivende. Der er i denne henseende en indre modsigelse i den anfægtede afgørelses begrundelse, for hvis ordet »giro« er en ganske almindelig forstavelse, kan det ikke samtidig være direkte beskrivende.

Desuden er varemærket Giroform for ubestemt til, at man heri kan se en klar og utvetydig angivelse. Under disse omstændigheder ville sagsøgerens konkurrenter, som har en interesse i at benytte klare og utvetydige ord, ikke vælge et sådan udtryk for at betegne deres varers anvendelse og karakter.

15 Sagsøgeren har bestridt Harmoniseringskontorets argument, hvorefter sammensætningen af ordene »giro« og »form« i den engelsktalende del af Fællesskabet udgør en klar og åbenbar angivelse, som umiddelbart genkendes, af varens art og anvendelse. Sagsøgeren fastholder herved, at Harmoniseringskontoret ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt varemærket Giroform's konkrete opbygning. Sammensætningen af ordene »giro« og »form« skal anses for et enkelt ord, som begynder med en versal. Imidlertid skrives ord på engelsk normalt med lille begyndelsesbogstav, og i udtryk, som består af ord med flere bestanddele, forbliver de adskilt. Den omstændighed, at Giroform skrives på en uvant og særlig måde, er en forskel, som er tilstrækkelig til, at mærket ikke kan anses for beskrivende. Med ansøgningen søges derfor beskyttelse af ordmærket Giroform og ikke af ordene »giroblanket« eller »girotryksag« eller »giroformular«.

16 Endelig er den omstændighed, at sagsøgeren har opnået registrering for de samme varer i stater som Australien, Sydafrika, Israel, Polen, Finland, Norge, Danmark, Grækenland og Bulgarien, til hinder for, at beskyttelsen af dette varemærke afslås. Det forhold, at registreringen er blevet accepteret i engelsktalende lande, taler for, at det skal være muligt at beskytte varemærket Giroform.

17 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at da den papirtype, som sagsøgeren forhandler, især benyttes til trykning af formularer til skriftlige betalinger (»giroblanketter«), betegner ordet Giroform beskaffenheden og anvendelsen af

varerne og kan dermed ikke registreres på grund af de absolutte hindringer for registrering, som er opregnet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

Rettens bemærkninger

18 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.

19 Heraf følger navnlig, at adskillelsesevnen kun kan bedømmes i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for.

20 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 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«.

21 Efter lovgivers bestemmelse skal sådanne tegn således efter selve deres art anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

22 I øvrigt bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at stk. 1 »finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

23 I den foreliggende sag består tegnet udelukkende af ordene »giro« og »form«, som begge er almindelige, i det mindste i de engelsktalende lande. Som bemærket i punkt 21 i den anfægtede afgørelse, stammer ordet »giro« fra italiensk og er almindeligt brugt inden for bankverdenen, hvor det har en bestemt betydning, nemlig en pengeoverførsel mellem banker, og det forekommer i en række sammensatte ord på området for banktransaktioner (»girokonto«, »postgiro«, »postgiroanvisning«) som betegnelse for betalinger over løbende konti i pengeinstitutter. Ordet »form« har flere betydninger på engelsk. Det betegner imidlertid en fortrykt formular, når det benyttes for at betegne en papirvare.

24 Inden for finanssektoren betegner disse to ord, når de benyttes samlet, således en formular eller en tryksag vedrørende betalingstransaktioner, som er karakteriseret ved, at kundens konto debiteres. Harmoniseringskontoret har i denne henseende forelagt Retten en række oplysninger, som skal bevise, at ordet sædvanligvis benyttes med denne betydning (»Electronic giro forms«, »Bank giro forms«, »Giro Form«, »Giro application form«, »Giro form«). Under disse omstændigheder har appelkammeret på grundlag af den normale opfattelse og forståelse af ordet inden for de berørte sektorer med rette antaget, at kunderne direkte informeres om varens anvendelse (punkt 18 i den anfægtede afgørelse). Det forhold, at der ansøges om et varemærke for en vare, som kan benyttes til trykning af andre typer af tryksager, har ingen betydning for denne konklusion.

25 Desuden er den omstændighed, at tegnet Giroform består af et enkelt ord og begynder med en versal, hvorimod udtrykket »giro form« består af to ord og på engelsk normalt skrives med lille begyndelsesbogstav, ikke et kreativt element, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens varer fra andre virksomheders (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (Baby-Dry), Sml. II, s. 2383, præmis 27, og af

12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod Harmoniseringskontoret (Companyline), Sml. II, s. 1, præmis 26).

26 For så vidt angår varemærkets forudgående registrering i visse medlemsstater 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«. 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 (jf. Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (sæbes udformning), Sml. II, s. 265, præmis 60 og 61).

27 Under hensyn til EF-varemærkets enhedskarakter, som der henvises til i anden betragtning til forordning nr. 40/94, kan det derfor ikke under disse omstændigheder antages, at appelkammeret har lagt en urigtig retsopfattelse til grund, da det fastslog, at det omtvistede ords forudgående registrering i Fællesskabets ikke-engelsktalende medlemsstater ikke havde nogen betydning for dets konklusion.

28 Appelkammeret har heller ikke lagt en urigtig retsopfattelse til grund for så vidt angår varemærkets forudgående registrering i andre engelsktalende stater, som ikke er medlemmer af Fællesskabet, idet registreringen af varemærker i disse stater følger efter en ordning, som er forskellig fra Fællesskabets.

29 Appelkammeret har følgelig med føje bekræftet, at ordet Giroform i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), ikke kan udgøre et EF-varemærke.

30 Det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at det er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke.

31 Det er herefter ufornødent at tage stilling til det andet anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

32 Annullationssøgsmålet bør derfor forkastes.

Påstanden om at meddele Harmoniseringskontoret påbud

33 Ifølge artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af nærværende doms konklusion og præmisser (jf. Baby-Dry-dommen, præmis 53). De her omhandlede påstande må følgelig afvises.

Sagens omkostninger

34 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 dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes 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 Moura Ramos Mengozzi

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

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand