DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

21. oktober 2004 *

I sag C-64/02 P,

angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 27. februar 2002,

Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

støttet af

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell og M. Tappin, som befuldmægtigede, bistået af barrister D. Alexander, og med valgt adresse i Luxembourg,

intervenient i appelsagen,

* Processprog: tysk.

den anden part i appelsagen:

Erpo Möbelwerk GmbH ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff-Campen og Patentanwalt H. von Rohr, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger i første instans,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans (refererende dommer), og dommerne C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen og J.N. Cunha Rodrigues,

generaladvokat: M. Poiares Maduro
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Múgica Arzamendi,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 5. maj 2004,

efter at der er afgivet indlæg af parterne,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 17. juni 2004,

afsagt følgende

Dom

1 I appelskriftet har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af dommen, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 11. december 2001, Erpo Möbelwerk mod KHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (sag T-138/00, Sml. II, s. 3739, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 23. marts 2000 (sag R 392/1999-3) (herefter »den anfægtede afgørelse«), og hvorved den klage i det væsentlige var blevet afvist, som Erpo Möbelwerk GmbH (herefter »Erpo«) havde indgivet over den af Harmoniseringskontorets undersøger trufne afgørelse, hvorefter registreringen af ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som EF-varemærke for forskellige klasser af varer, som navnlig omfatter møbler, blev afvist.

Retsforskrifter

2 Artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) lyder således:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

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, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]

3. 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.«

3 Under overskriften »Begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger« bestemmer artikel 12 i forordning nr. 40/94:

»De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«

Sagens faktiske omstændigheder

4 Ved skrivelse af 23. april 1998 ansøgte Erpo Harmoniseringskontoret om at få registreret ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som EF-varemærke for varer i klasse 8 (håndværktøj og instrumenter (håndtrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer), 12 (befordringsmidler til brug på land og dele hertil) og 20 (boligmøbler, særlig polstermøbler, siddemøbler, stole, borde, kassemøbler samt kontormøbler) i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

5 Idet Harmoniseringskontorets undersøger ved afgørelse af 4. juni 1999 afslog ansøgningen med den begrundelse, at den ansøgte ordkombination var beskrivende for de omhandlede varer og manglede fornødent særpræg, påklagede Erpo denne afgørelse.

6 Ved den anfægtede afgørelse annullerede Harmoniseringskontorets Tredje Appelkammer undersøgerens afgørelse, for så vidt denne havde afvist ansøgningen for

varer i klasse 8. I øvrigt afviste appelkammeret i det væsentlige klagen med den begrundelse, at den ansøgte ordkombination ikke opfyldte kravene i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning nr. 40/94.

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

7 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 23. maj 2000 anlagde Erpo sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Retten gav ved den appellerede dom Erpo medhold.

8 I den appellerede doms præmis 22-29 fastslog Retten, at det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kunne tages til følge, for selv om det antages, at bestanddelen »Bequemlichkeit« (der betyder »komfort«) i sig selv betegner en egenskab ved de omhandlede varer, der kan tages i betragtning ved den beslutning om køb, som den tilsigtede kundekreds træffer, kan ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, vurderet på grundlag af alle sine bestanddele og læst i sammenhæng, ikke anses for udelukkende at bestå af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne de pågældende varers beskaffenhed.

9 Herefter foretog Retten en efterprøvelse af det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

10 I den appellerede doms præmis 41-42 fastslog Retten, at dette anbringende også skulle tages til følge, eftersom appelkammeret grundlæggende fandt, at det pågældende udtryk manglede fornødent særpræg på grund af dets beskrivende karakter, hvorimod det klart fremgik af den appellerede doms præmis 22-29 vedrørende det første anbringende, at den anfægtede afgørelse på dette punkt byggede på en urigtig retsopfattelse.

11 I den appellerede doms præmis 43-46 fastslog Retten, at det andet anbringende endvidere var velbegrundet under hensyntagen til det følgende:

»43 Appelkammeret lagde endvidere i den anfægtede afgørelses punkt 30 også vægt på, at ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT var kendetegnet ved at mangle »et tilskud af fantasi«. Harmoniseringskontoret har i øvrigt i svarskriftet svaret, at »med henblik på at tjene som varemærke skal slogans have et supplerende element [...] af originalitet«, og at der mangler en sådan originalitet i det omtvistede ord.

44 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af Rettens praksis, at manglende fornødent særpræg hverken kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifuldt islæt (Rettens domme 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, samt af 5.4.2001, sag T-87/00, Bank Für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259, præmis 39 og 40). Det skal endvidere anføres, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer af tegn.

45 Idet appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 lagde vægt på, at der manglede en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning«, skal det anføres, at dette element reelt alene udgør en omskrivning af appelkammerets konstatering af, at der manglede »et tilskud af fantasi«.

46 Afvisningen af den klage, der var indgivet til appelkammeret, var kun berettiget i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, såfremt det var godtgjort, at sammensætningen af ordkombinationen »das Prinzip der ...« (»princippet for ...«) og et ord, der betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer. Det skal imidlertid fastslås, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen konstatering i denne retning, og at Harmoniseringskontoret hverken i processkrifterne eller under retsmødet har påstået, at der er en sådan brug.«

12 På denne baggrund annullerede Retten den anfægtede afgørelse.

Appellen

13 Harmoniseringskontoret har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Søgsmålet anlagt til prøvelse af den af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret trufne afgørelse af 23. marts 2000 (sag R 392/1999-3) forkastes, subsidiært hjemvises sagen til Retten til videre behandling.

— Erpo tilpligtes at betale sagens omkostninger ved begge instanser.

14 Erpo har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes.

— Den appellerede dom stadfæstes.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, også hvad angår de udgifter, der kan kræves erstattet i forbindelse med appelsagen.

15 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. september 2002 har Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland fået tilladelse til at intervenere til støtte for Harmoniseringskontorets påstande.

Parternes argumenter

16 Harmoniseringskontoret har med sit eneste anbringende gjort gældende, at Retten tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den i den appellerede doms præmis 46 fastslog, at muligheden for at nægte at registrere et varemærke på grund af manglende særpræg er begrænset til de tilfælde, hvor det er godtgjort, at det drejer sig om et tegn, der almindeligvis anvendes i de pågældende forretningskredse.

17 I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at en vurdering af et varemærkes fornødne særpræg bør foretages på grundlag af en aprioriundersøgelse af sandsynligheden for, at varemærket reelt gør det muligt for den relevante kundekreds at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som hidrørende fra én virksomhed snarere end fra en anden, og i hvert fald som fremstillet eller markedsført under varemærkeindehaverens fulde ansvar.

18 Ligesom ved farver eller tredimensionelle varemærker, men i modsætning til varemærker, der er rene ord- eller figurmærker, kræves det, at varemærker, som består af et slogan som det i sagen omhandlede, indeholder et supplerende element i formuleringen, der giver dem fornødent særpræg. Dette skyldes, at det drejer sig om tegn, der oftest udfylder en ren reklamefunktion, og ikke en funktion, som kan identificere varernes oprindelse.

19 Endvidere har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at en bedømmelse af varemærkets fornødne særpræg ikke skal tage højde for en eventuel anvendelse af det på markedet. Hvis det er godtgjort, at det omhandlede tegn a priori er egnet til at adskille de omhandlede varer eller tjenesteydelser, men at dette tegn eller tilsvarende ord er almindeligt anvendt af den pågældende kundekreds, skal en registreringsansøgning afvises med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra b) og d), i forordning nr. 40/94. Hvis det pågældende tegn derimod — som i den foreliggende sag — ikke

er egnet til at adskille de omhandlede varer eller tjenesteydelser, skal varemærkeregistreringen afvises med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra b), i samme forordning, uden at der er grund til at fremlægge bevis for, at det er almindeligt anvendt af den pågældende kundekreds.

20 Erpo har derimod gjort gældende, at det af Harmoniseringskontoret fremførte anbringende til kritik af den appellerede doms præmis 46 er ugrundet. Det følger af den appellerede doms præmis 28-42, at Retten fandt, at det omhandlede varemærkes særpræg fremgik af sammensætningen af ordkombinationen »Das Prinzip der ...« med den beskrivende bestanddel »Bequemlichkeit«. Retten krævede imidlertid ikke bevis for en almindelig brug af den omhandlede ordkombination som et hele. Retten fastslog ikke, at anvendelsen af ordkombinationen »Das Prinzip der ...« forstærker den beskrivende karakter. På det grundlag nåede den frem til, at den anfægtede afgørelse ikke objektivt begrundede afvisningen af varemærkeregistreringen på grund af manglende særpræg.

21 Dernæst har Erpo gjort gældende, at varemærkeregistreringen af det omhandlede slogan i øvrigt ikke indebærer en hindring for, at konkurrenter anvender en kombination af ordene »Prinzip« (princip) og »Bequemlichkeit« (komfort). En sådan hindring er navnlig udelukket i kraft af artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94. Denne bestemmelse skaber efter virksomhedens opfattelse en tilstrækkelig beskyttelse af konkurrencen, således at en lempelig registreringspraksis, hvor man i tvivlstilfælde tillader, at det ansøgte varemærke beskyttes, forekommer at være berettiget.

22 Desuden har Erpo bestridt, at det fornødne særpræg af et varemærke i form af et slogan kræver, at det på grund af et sådant tegns rene reklamefunktion har et supplerende element i formuleringen. I såvel Rettens som Harmoniseringskontorets praksis er det fastslået, at et slogans reklamefunktion ikke udelukker, at det har fornødent særpræg.

23 Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at den bedømmelse af fornødent særpræg, der er foretaget i den appellerede dom, er i strid med både Domstolens og Rettens retspraksis. Ifølge denne regering foretog Retten i den foreliggende sag navnlig en urigtig anvendelse af fællesskabsrettens krav om, at man i bedømmelsen af det fornødne særpræg tager hensyn til varemærkets art. Endvidere anlagde Retten ifølge denne regering nogle urigtige synspunkter for bedømmelsen af det fornødne særpræg.

24 Det Forenede Kongeriges regering har videre gjort gældende, at det af retspraksis følger, at et varemærke entydigt skal identificere de omhandlede varers eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse for at opfylde betingelsen om fornødent særpræg. Et tegn kan ikke give garanti for en sådan oprindelse, hvis der under hensyntagen til de forventninger, der må formodes at være hos gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type varer eller tjenesteydelser, fortsat hos denne person er oprigtig tvivl om oprindelsen.

25 Ifølge denne regering er de retlige principper, der finder anvendelse ved bedømmelsen af det fornødne særpræg, ganske vist de samme for alle slags varemærker. Dette forhindrer imidlertid ikke, at den måde, hvorpå disse principper finder anvendelse, må tage højde for konteksten og navnlig arten af det pågældende varemærke, således som det fremgår af retspraksis vedrørende tredimensionelle varemærker, der udgøres af varens form (Rettens dom af 19.9.2001, sag T-119/00, Procter & Gamble mod KHIM (firkantet tablet i hvid med gule og blå prikker), Sml. II, s. 2761, præmis 53-55, af 7.2.2002, sag T-88/00, Mag Instruments mod KHIM, Sml. II, s. 467, præmis 33-35, samt punkt 12 i generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forlag til afgørelse i Linde m.fl.-sagen (dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01-C-55/01, Sml. I, s. 3161).

26 Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at det i den foreliggende sag omhandlede varemærke i det væsentlige er et reklameslogan, som søger at formidle de principper, der ligger til grund for fremstillingen af de omhandlede varer. Det er mindre sandsynligt, at gennemsnitsforbrugeren anser et reklameslogan — navnlig

når det henviser til specifikke egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne — for et tegn, der angiver varernes oprindelse og kun identificerer den virksomhed, der er ansvarlig for produktionen. Hvis et sådant slogan imidlertid efterlader et markant indtryk, fordi det er usædvanligt at anvende det i forbindelse med de pågældende varer eller tjenesteydelser, kan gennemsnitsforbrugeren til sidst komme til at anse sloganet for at angive den handelsmæssige oprindelse af disse varer og tjenesteydelser i tillæg til dets reklamefunktion.

27 Det påstås, at Harmoniseringskontorets appelkammer med rette tog højde for dette, men at Retten i den appellerede dom ikke, eller ikke i tilstrækkeligt omfang, tillagde varemærkets art betydning ved bedømmelsen af dets fornødne særpræg.

28 Det Forenede Kongeriges regering har desuden gjort gældende, at den appellerede doms præmis 46, for så vidt som det heri udtales, at det omtvistede tegn kun kunne udelukkes fra registrering på grund af manglende fornødent særpræg, hvis ordkombinationen »Das Prinzip der ...« var almindeligt anvendt i forretningsmeddelelser og reklamer, er i strid med artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

29 Retten sammenblandede kravene i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 med dem i samme artikels litra d). Kravet om, at det som betingelse for afvisning af en registrering skal bevises, at varemærket er blevet sædvanligt i handelsbrug vedrørende de pågældende varer eller tjenesteydelser, gælder kun i forhold til den sidstnævnte bestemmelse og ikke i forhold til de to første (dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 35). Bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i den nævnte forordning indeholder selvstændige hindringer for at registrere et tegn, selv om det er åbenbart, at der er delvis sammenfald mellem deres respektive anvendelsesområder.

Domstolens bemærkninger

30 Det skal indledningsvis anføres, at Harmoniseringskontorets eneste anbringende, der vedrører varemærkets fornødne særpræg og en påstået tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, kun udtrykkeligt omfatter den appellerede doms præmis 46. Denne præmis er imidlertid uadskillelig fra præmis 43-45, som går umiddelbart forud, således at Harmoniseringskontorets anbringende skal efterprøves i forhold til hele begrundelsen i disse præmisser. Det er i øvrigt på denne måde såvel parterne som intervenienten har opfattet appelsagens genstand, eftersom de i deres indlæg behandler alle præmisserne fra 43-46 i den appellerede dom.

31 Den appellerede doms præmis 43-46 omhandler den anfægtede afgørelses punkt 30 og 31, hvori det kræves, at et slogan — for at det ikke mangler det minimalt fornødne særpræg som påkrævet i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 — udviser »fantasifulde kendetegn«, eller at der ligefrem er en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning«.

32 Det er med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 43-45 har afvist et sådant krav, i det væsentlige med den begrundelse at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer af tegn.

33 Det fremgår nemlig af Domstolens retspraksis, at det — for at foretage en bedømmelse af ethvert varemærkes fornødne særpræg, uanset hvilken kategori — er påkrævet, at varemærket er egnet til at identificere varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders [jf. i denne retning vedrørende artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/

EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), der er identisk med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, Linde m.fl.-dommen, præmis 42 og 47].

34 Domstolen har desuden fastslået, at selv om kriterierne for at vurdere det fornødne særpræg er de samme for forskellige varemærkekategorier, kan det i anvendelsen af disse kriterier vise sig, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for hver af disse kategorier, og at det derfor kan vise sig sværere at fastslå varemærkers fornødne særpræg i nogle kategorier end i andre (jf. domme af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 1725, præmis 38, forenede sager C-468/01 P — C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 36, samt forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5173, præmis 36).

35 Det kan ikke udelukkes, at den nævnte retspraksis i foregående præmis i nærværende dom også har relevans for ordmærker, der består af reklameslogans, sådan som mærket i den foreliggende sag. Dette kunne navnlig være tilfældet, hvis det ved bedømmelsen af det omhandlede varemærkes fornødne særpræg blev fastslået, at det tjente en salgsfremmende funktion, der eksempelvis bestod i at prise den pågældende vares egenskaber, og at vigtigheden af denne funktion ikke var åbenbar sekundær i forhold til den påståede funktion som varemærke, hvilket nemlig er at garantere varens oprindelse. I et sådant tilfælde kan myndighederne tage højde for den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren ikke har for vane at udlede varers oprindelse ud fra sådanne slogans (jf. i denne retning dommene i sagerne Procter & Gamble mod KHIM, præmis 36).

36 De vanskeligheder, det — på grund af selve beskaffenheden af visse varemærkekategorier som f.eks. mærker, der udgøres af reklameslogans — kan indebære at fastslå fornødent særpræg, og som det derfor er tilladt at tage i betragtning, berettiger ikke fastsættelsen af supplerende specifikke kriterier eller undtagelser i

forhold til det kriterium for fornødent særpræg, som er fortolket i retspraksis, og som er gengivet i denne doms præmis 32-34. Det er derfor med rette, at Retten annullerede den anfægtede afgørelse, fordi den havde opstillet et andet og strengere kriterium for bedømmelsen af fornødent særpræg af varemærker, som består af reklameslogans.

37 Efter at Retten i den appellerede doms præmis 43-45 med rette havde forkastet de i den anfægtede afgørelse fastholdte kriterier for bedømmelsen af det pågældende varemærkes fornødne særpræg, anvendte den i den appellerede doms præmis 46 et andet kriterium, hvorefter et varemærke kun mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvis det bevises, at den pågældende ordkombination almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer, hvilket Retten ikke fandt bevist i den anfægtede afgørelse.

38 Det er rigtigt, at hvis det er bevist, at den pågældende ordkombination almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer, sådan som det er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, følger det heraf, at dette tegn ikke er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og det opfylder således ikke varemærkets afgørende funktion, medmindre den brug, der er gjort af disse tegn eller disse angivelser, har givet dem det fornødne særpræg, der kan anerkendes i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 [jf. i denne retning vedrørende tilsvarende bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, Merz & Krell-dommen, præmis 37].

39 Alle registreringshindringerne, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er imidlertid uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. navnlig dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

40 Følgelig er der ikke grundlag for at begrænse anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 alene til de varemærker, for hvilke der foreligger en registreringshindring i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra d), fordi mærkerne almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer.

41 Domstolen har allerede fastslået, at registrering af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke som sådan er udelukket på grund af en sådan anvendelse (jf. Merz & Krell-dommen, præmis 40).

42 Det følger i øvrigt af retspraksis, at et varemærkes fornødne særpræg, i den betydning heraf, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, indebærer, at dette varemærke gør det muligt at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed at adskille denne vare fra andre virksomheders, og at mærket derfor er i stand til at opfylde varemærkets grundlæggende funktion (jf. i denne retning navnlig dommene i sagerne Procter & Gamble mod KHIM, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis, og vedrørende den tilsvarende bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, Merz & Krell-dommen, præmis 37, samt Linde m.fl.-dommen, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

43 Ifølge denne retspraksis skal spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, dels bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser, har af mærket (jf. navnlig dommene i sagerne Procter & Gamble mod KHIM, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

44 Det følger heraf, at det fornødne særpræg af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, sådan som det i denne sag omhandlede, skal bedømmes på baggrund af de principper, der er nævnt i denne doms præmis 42 og 43 (jf. i denne retning, også hvad angår sådanne varemærker, Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 20, og af 3.7.2003, sag T-122/01, Best Buy Concepts mod KHIM (BEST BUY), Sml. II, s. 2235, præmis 21).

45 I denne forbindelse må endvidere det af Erpo fremførte argument forkastes, ifølge hvilket artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 skaber en tilstrækkelig beskyttelse af konkurrencen, således at en lempelig registreringspraksis, hvor man i tvivlstilfælde tillader, at det ansøgte varemærke beskyttes, forekommer at være berettiget. Et sådant argument er nemlig allerede forkastet af Domstolen med den begrundelse, at undersøgelsen af registreringsansøgninger ikke må være minimal, men skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker, og at det af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til en god forvaltning må sikres, at varemærker, hvis brug med held vil kunne anfægtes for domstolene, ikke registreres (jf. i denne retning dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 58 og 59).

46 Ved i den appellerede doms præmis 46 at fastslå, at et varemærke kun mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvis det bevises, at den pågældende ordkombination almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer, hvilket Retten ikke fandt var blevet efterprøvet i den anfægtede afgørelse — har Retten følgelig anvendt et andet kriterium end det i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 fastsatte.

47 Heraf følger det, at Retten på dette punkt har fejlbedømt rækkevidden af denne artikel.

48 Under disse omstændigheder har Harmoniseringskontoret med rette påstået, at den appellerede dom på dette punkt bygger på en urigtig retsopfattelse.

49 Det må imidlertid konstateres, at denne urigtige retsopfattelse er uden indflydelse på afgørelsen af tvisten.

50 Som det fremgår af denne doms præmis 37 var det nemlig med rette, at den anfægtede afgørelse på grundlag af den appellerede doms præmis 43-45 blev annulleret, eftersom varemærkeregistreringen i den anfægtede afgørelses punkt 30 og 31 blev afvist på grundlag af et fejlagtigt kriterium for fornødent særpræg i forhold til det, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, nemlig på grundlag af et manglende tilskud af fantasi eller af et fantasifuldt islæt.

51 Uanset den urigtige retsopfattelse som fastslået i nærværende doms præmis 48 følger det, at den appellerede doms konklusion er berettiget.

52 Det fremgår af fast retspraksis, at selv om præmisserne i en dom afsagt af Retten er udtryk for en fejlagtig anvendelse af fællesskabsretten, må appellen forkastes, hvis det fremgår, at dommens konklusion er berettiget af andre retlige grunde (jf. navnlig dom af 30.3.2000, sag C-265/97 P, VBA mod Florimex m.fl., Sml. I, s. 2061, præmis 121 og den deri nævnte retspraksis).

53 Det fremførte anbringende er derfor irrelevant, og appellen skal forkastes.

Sagens omkostninger

54 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, som i medfør af samme reglements artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Erpo har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, og dette har tabt sagen, bør det pålægges Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger.

55 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 4, første punktum, bærer Det Forenede Kongerige sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Anden Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) betaler sagens omkostninger.

3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland bærer sine egne omkostninger.

Underskrifter