RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

10. februar 2010 *

I sag T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München (Tyskland), ved avocats A. Fottner og M. Müller,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Schäffner, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 5. juli 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1583/2006-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket Homezone som EF-varemærke,

* Processprog: tysk.

har

RETTEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A.W.H. Meij, og dommerne V. Vadapalas og L. Truchot (refererende dommer),

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. september 2007,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 21. december 2007,

efter retsmødet den 18. december 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 10. oktober 2005 indgav sagsøgeren, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det

Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket Homezone.

3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9, 38 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Ved afgørelse af 7. november 2006 afslog undersøgeren registreringsansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning nr. 207/2009] for følgende varer og tjenesteydelser:

— klasse 9: »Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, databehandlingsudstyr«

— klasse 38: »Telekommunikationsvirksomhed; udlejning af telekommunikationsudstyr; virksomhed inden for onlinetjenesteydelser, nemlig transmission af meddelelser og informationer af enhver art; telefoniske oplysningstjenester, særlig direkte etablering af tilslutning til den ønskede samtaleforbindelse, oplysning om telefonnumre, adresser, telefaxnumre; drift af netværk, informationsformidling

og udbydertjenester, nemlig formidling og udlejning af adgangstid til datanet, særlig på internettet; udbydelse af adgang til databaser på computernetværk«

— klasse 42: »Tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; computerprogrammering; programmørvirksomhed; teknisk rådgivning og ekspertudtalelser; udlejning af databehandlingsudstyr og computere; teknisk projektering og planlægning af indretninger til telekommunikation; drift af netværk samt informationsformidling og tjenesteydelser fra en udbyder, nemlig formidling og leasing af adgangstid til databaser; forskning inden for telekommunikationsteknik; ajourføring af databasesoftware; lagring af data i computerdatabaser; installation og vedligeholdelse af databasesoftware; udlejning af adgangstid til databaser«.

5 Den 1. december 2006 indgav sagsøgeren en klage over nævnte afgørelse.

6 Ved afgørelse af 5. juli 2007 (herefter den »anfægtede afgørelse«) gav Fjerde Appelkammer afslag på klagen og stadfæstede undersøgerens afgørelse. Appelkammeret anså for det første, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 udgjorde en hindring for registreringen af ordmærket Homezone. Appelkammeret mente, at ordmærket udelukkende bestod af angivelser, som i omsætningen kunne tjene til at beskrive de omhandlede varers og tjenesteydelsers egenskaber. Appelkammeret anførte herefter, at det ansøgte varemærke ikke gjorde det muligt at adskille de omhandlede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, og at et ordmærke, som på en umiddelbart forståelig måde betegnede disse varers og tjenesteydelsers egenskaber, nødvendigvis af denne grund manglede fornødent særpræg. Endelig præciserede appelkammeret, at anvendelsen af de absolutte registreringshindringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), ikke kunne udelukkes i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009). Eftersom sagsøgeren ikke havde fremlagt bevis for, at varemærket var blevet indarbejdet i Storbritannien og Irland, omfattede registreringshindringerne ikke kun de tysksprogede områder, men også de engelsksprogede.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for Harmoniseringskontoret.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende de dokumenter, der først er blevet fremlagt for Retten

9 Under retsmødet fremlagde sagsøgeren forskellige dokumenter til støtte for sit svar på et af Rettens skriftlige spørgsmål.

10 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at disse dokumenter blev indgivet for sent.

11 Eftersom svaret på Rettens spørgsmål ikke krævede fremlæggelse af noget dokument, kan disse dokumenter, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har således til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009), hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra nævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19, og af 12.11.2008, sag T-210/05, Nalocebar mod KHIM — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 16 og den deri nævnte retspraksis).

Om realiteten

12 Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål anført tre anbringender. Inden for rammerne af det første anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 har sagsøgeren gjort gældende — i modsætning til appelkammerets afgørelse — at ordmærket Homezone ikke betegner de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen. Inden for rammerne af det andet anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 har sagsøgeren gjort

gældende, at appelkammeret for at nå til den konklusion, at tegnet manglede fornødent særpræg, støttede ret på dette tegns eneste bestanddel med beskrivende karakter uden at påvise, at det manglede fornødent særpræg. Endelig har sagsøgeren inden for rammerne af det sidste anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 gjort gældende, at tegnet Homezone har fornødent særpræg på grund af den brug, der er gjort af tegnet.

Det første anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

13 Sagsøgeren har gjort gældende, at registreringshindringen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kun finder anvendelse i forhold til varemærker og angivelser, som direkte betegner varer eller tjenesteydelser. For at kunne bekræfte, at et varemærke betegner varer eller tjenesteydelser, mener sagsøgeren, at betegnelsen heraf skal være så klar og utvivlsom, at den relevante kundekreds umiddelbart og uden yderligere eftertanke kan etablere en konkret og direkte forbindelse mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser og betydningen af det ansøgte varemærke. Der skal ifølge sagsøgeren tages hensyn til den omstændighed, at den tilsigtede kundekreds — herunder fagfolk — opfatter varers og tjenesteydelsers kendetegn, sådan som de fremstår for den, og at den normalt ikke vil være tilbøjelig til at analysere ordene i tegnene for heraf at udlede en betydning.

14 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret ikke fremlagt bevis for, at det ansøgte varemærke opfyldte disse betingelser. Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke har anført, hvordan ordet »homezone«, som ikke har nogen beskrivende funktion, i daglig engelsk eller tysk sprogbrug skulle være beskrivende. Sagsøgeren har tilføjet, at appelkammeret med urette anså, at den tysksprogede kundekreds opfattede »homezone« eller »home zone« som værende ensbetydende med »hjemmezone« eller »nærområde«. Endelig har sagsøgeren påstået, at appelkammeret ikke godtgjorde,

at der var en direkte forbindelse mellem ordet »homezone« og de omhandlede varer og tjenesteydelser eller deres egenskaber.

15 Harmoniseringskontoret har svaret, at ordbestanddelen »homezone« kan beskrive de omhandlede varers og tjenesteydelsers egenskaber. Ifølge Harmoniseringskontoret kan »homezone« betegne en zone, hvor en reduceret takst — hvilket kan sidestilles med fastnetpriser — finder anvendelse, og fastnet udgør en af egenskaberne ved de telekommunikationstjenester, som er omfattet af klasse 38. Denne takstfordel vil også være en relevant bestanddel i forhold til andre af de under klasse 38 henhørende tjenesteydelser, som ofte tilbydes sammen med telekommunikationstjenester. Både de under klasse 9 henhørende varer og de under klasse 42 henhørende tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, er i øvrigt nødvendige for at kunne præstere telekommunikationstjenesten. Den omstændighed, at disse varer og tjenesteydelser kan anvendes uden for telekommunikationsområdet, udelukker ikke, at denne tekniske funktion — nemlig deres brug med henblik på de af klasse 38 omfattede telekommunikationstjenester — er en egenskab, som bevirker, at tegnet Homezone er beskrivende for disse varer. Desuden vil tegnet Homezone kunne oplyse forbrugeren om den omstændighed, at de omhandlede varer og tjenesteydelser er beregnet til at blive brugt i hjemmet, eller at de nævnte tjenesteydelser har særlige takster for hjemmet.

16 Harmoniseringskontoret mener, at pligten til at fortolke det omhandlede ordmærke i sin helhed er blevet overholdt. Desuden ville det ikke være relevant at undersøge de andre mulige betydninger af tegnet Homezone, eftersom det er tilstrækkeligt, at en af dets mulige betydninger har en beskrivende karakter i forhold til de tjenesteydelser eller varer, for hvilke tegnet søges registreret.

17 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at vurderingen af et tegns beskrivende karakter skal tage udgangspunkt i opfattelsen hos den gennemsnitsforbruger og fagmand, som er stillet over for de omhandlede varer i klasse 9 og de omhandlede tjenesteydelser i klasse 38 og 42. Den beskrivende brug af tegnet på det tysksprogede område er i øvrigt også blevet godtgjort på grundlag af troværdige oplysninger.

— Rettens bemærkninger

18 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.

19 Det følger desuden af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at et tegn er udelukket fra registrering, når det er beskrivende, eller når det ikke har fornødent særpræg på medlemsstatens sprog, selv om det kunne registreres i en anden medlemsstat (Domstolens dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 40).

20 Ved at forbyde registrering af sådanne tegn og angivelser som EF-varemærker forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 et mål af almen interesse, hvorefter de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 31, og Rettens dom af 14.6.2007, sag T-207/06, Europig mod KHIM (EUROPIG), Sml. II, s. 1961, præmis 24).

21 For at være omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er det tilstrækkeligt, at et ordmærke i det mindste i en af sine mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (Domstolens dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 97, og Domstolens kendelse af 13.2.2008, sag C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 35; jf. også analogt Domstolens dom i sagen KHIM mod Wrigley, præmis 32).

22 Med henblik på anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal det således undersøges, hvorvidt det omhandlede tegn i det mindste i en af sine mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

23 Det følger af retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er beskrivende, skal vurderes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet søges registreret, dels i forhold til, hvordan den relevante kundekreds opfatter tegnet (Rettens dom af 20.3.2002, sag T-356/00, DaimlerChrysler mod KHIM (CARCARD), Sml. II, s. 1963, præmis 25, og af 14.4.2005, sag T-260/03, Celltech mod KHIM (CELLTECH), Sml. II, s. 1215, præmis 28).

24 Som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 16, uden at dette er blevet bestridt af sagsøgeren, vil ordet »homezone«, som er sammensat af engelske ord, i det foreliggende tilfælde ikke kun blive forstået af engelske forbrugere, men også bl.a. af størstedelen af de tyske forbrugere, eftersom ordet »zone« også findes på tysk, og ordet »home« tilhører det engelske sprogs basale ordforråd. Den relevante kundekreds skal derfor anses at være engelsksproget og tysksproget.

25 Eftersom de pågældende tjenesteydelser og varer tager sigte på endelige brugere, men også for en del af tjenesteydelserne og varerne på en specialiseret kundekreds, består den relevante kundekreds både af fagfolk og af endelige brugere, der er almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede.

26 Hvad angår betydningen af det ansøgte varemærke følger det af retspraksis, at for at et varemærke, der består af et ord eller af en neologisme, som er en sammensætning af bestanddele, anses for at være beskrivende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, skal en eventuel beskrivende karakter ikke kun konstateres for hver af disse bestanddele, men også for ordet i sig selv eller for neologismen (Rettens dom af 12.6.2007, sag T-339/05, MacLean-Fogg mod KHIM (LOKTHREAD), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).

27 Et varemærke, der består af en neologisme eller af et ord, der består af bestanddele, hvoraf hver bestanddel er beskrivende for egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, er i sig selv beskrivende for egenskaberne ved disse varer eller disse tjenesteydelser som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, medmindre der er en forskel, som kan opfattes, mellem neologismen eller ordet og den blotte sum af de dele, neologismen eller ordet består af. Dette forudsætter, at neologismen eller ordet på grund af sammensætningens usædvanlige karakter i forhold til disse varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, som alene sammensætningen af de angivelser, som neologismen eller ordet består af, skaber, således at neologismen eller ordet bliver mere end summen af de nævnte bestanddele. I denne forbindelse er det også relevant at undersøge det omhandlede ord i lyset af relevante leksikale og grammatiske regler (jf. LOKTHREAD-dommen, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

28 I det foreliggende tilfælde består tegnet Homezone af to ord, »home« og »zone«, som er sat sammen til at danne et enkelt ord.

29 Det engelske ord »home« betyder »hjem, hus, bopæl, fødested« og svarer til det tyske ord »Heim«. Det andet ord, »zone«, som også findes på tysk, betegner på begge sprog et afgrænset territorium eller område. Hver af disse bestanddele kan følgelig have en beskrivende karakter, eftersom de hver især har en præcis betydning.

30 I øvrigt er ordet »homezone«, der består af sammenstillingen af ordene »home« og »zone«, ikke en usædvanlig struktur. Tværtimod følger denne kombinationstype de grammatiske regler på engelsk og tysk. Heraf følger, at den betydning, som kan tillægges det omtvistede tegn, ikke er forskellig fra den betydning, som følger af kombinationen af de to ord, som tegnet består af, således at det ikke kan skabe et anderledes indtryk end det, der skabes gennem blot at forene de angivelser, der følger af de to ord.

31 Sådan som appelkammeret har påpeget i den anfægtede afgørelses punkt 16, indrømmer sagsøgeren, at ordene »home« og »zone« har en betydning på engelsk. Sagsøgeren mener imidlertid, at dette udtryk betegner vejene i et beboelsesområde, inden for hvilket der gennem iværksættelsen af forskellige foranstaltninger lægges vægt

på en vis livskvalitet og stor grad af sikkerhed. På tysk kan udtrykket ifølge sagsøgeren oversættes med »område med begrænset færdsel«, »vej med legende børn« eller »beboerområde«. Ifølge sagsøgeren påviste appelkammeret ikke, at dette tegn skulle oversættes med »hjemmezone«, »nærområde« eller med et ord, som for den engelsk- eller tysksprogede kundekreds betegner telekommunikationsvarer eller -tjenester.

32 Det skal i denne forbindelse påpeges, at det ifølge retspraksis (jf. præmis 21 ovenfor) er tilstrækkeligt, at dette tegn i en af sine mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser for at falde ind under anvendelsesområdet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Desuden følger det af den i præmis 26 og 27 ovenfor nævnte retspraksis, at ansøgningen om registrering af et varemærke, der består af en neologisme, kan afslås, hvis det fremgår, at det nævnte varemærke er beskrivende. Sagsøgeren kan derfor ikke kritisere appelkammeret for at have lagt en forkert oversættelse af det omtvistede tegn til grund for sin vurdering og for at have overset den eneste betydning, som tegnet skulle have.

33 Appelkammeret har derfor ikke begået en fejl ved fra hver af bestanddelene i termen »homezone« at udlede betydningen — som en af termens mulige betydninger — »hjemmezone« eller »nærområde«.

34 Eftersom appelkammeret med rette identificerede en af de mulige betydninger af det omtvistede tegn, skal det påpeges, at for at et sådant tegn kan falde ind under forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er det nødvendigt, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber (Domstolens kendelse af 5.2.2004, sag C-150/02 P, Streamserve mod KHIM, Sml. I, s. 1461, præmis 31, samt Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 40, af 20.11.2007, sag T-458/05, Tegometall International mod KHIM — Wuppermann (TEK), Sml. II, s. 4721, præmis 80, og af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 90).

35 Det skal undersøges, hvorvidt dette i den foreliggende sag er tilfældet for de varer og de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen.

Om telekommunikationstjenester henhørende under klasse 38

36 Appelkammeret har i forhold til disse tjenesteydelser udledt den beskrivende karakter af ordet »homezone« af to konstateringer.

37 For det første konstaterede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 17 og 18, at leverandørerne af mobiltelefontjenester tilbød visse af disse tjenester til takster, som kunne sammenlignes med taksterne for fastnettelefon, når brugeren befinder sig inden for en zone, som denne selv har defineret, og at ordet »homezone«, som de af undersøgeren nævnte eksempler fra internettet påviste, var blevet brugt af visse leverandører, ikke som varemærke, men til på en beskrivende måde at betegne disse tjenester.

38 For det andet mente appelkammeret i den anfægtede anfægtede afgørelses punkt 19, at spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte tegn allerede var blevet brugt til at betegne den beskrevne mobiltelefontjeneste, var uden betydning, eftersom det forhold, om tegnet reelt bruges på registreringsansøgningsdagen, ikke var afgørende for, om der kunne gives afslag på en registreringsansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret tilføjede, at dette tegn i det foreliggende tilfælde i sig selv var egnet til at betegne den centrale egenskab ved en sådan tjeneste, nemlig den zone, hvor den reducerede takst, som kunne sammenlignes med en fastnettakst, fandt anvendelse.

39 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke redegjorde for, hvordan ordet »homezone« var blevet brugt til at betegne de omhandlede tjenesteydelser.

40 Det skal fastslås, at appelkammeret af de grunde, der er anført i præmis 37 ovenfor, og efter at have beskrevet de mobiltelefontjenester, som ifølge appelkammeret var omfattet af ordet »homezone«, henviste til eksempler, som undersøgeren havde anført, for herefter at udlede, at dette ord af visse leverandører var blevet brugt på en beskrivende måde.

41 Eftersom appelkammeret traf sin afgørelse på grundlag af egenskaberne ved visse særlige mobiltelefontjenester på markedet og ikke på grundlag af de sædvanlige egenskaber ved telekommunikationstjenester, når disse betragtes uafhængigt af deres tilstedeværelse på markedet, var det for at træffe en sådan afgørelse forpligtet til at påvise det ansøgte varemærkes beskrivende karakter i forhold til disse mobiltelefontjenster.

42 Eftersom appelkammeret begrænsede sig til at henvise til de af undersøgeren nævnte eksempler fra mobiltelefonmarkedet, og end ikke summarisk beskrev eksemplerne, gør den anfægtede afgørelse det ikke muligt at konkludere, at varemærket Homezone er beskrivende i forhold til de under klasse 38 henhørende telekommunikationstjenester.

43 Undersøgeren anførte nemlig de nævnte eksempler til støtte for et ræsonnement, hvorved denne ville påvise, at det omtvistede tegn manglede fornødent særpræg, eftersom det allerede på det pågældende marked var blevet brugt til at præsentere varer og tjenesteydelser. Eksemplerne kan derfor ikke påberåbes til støtte for et ræsonnement med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 vedrørende et varemærkes beskrivende karakter.

44 Det skal tilføjes, at appelkammeret ikke har forklaret, hvordan de nævnte eksempler kan begrunde varemærket Homezones beskrivende karakter.

45 Selv hvis det antages, at de i den anfægtede afgørelse omhandlede eksempler var blevet nævnt i forbindelse med undersøgelsen af et anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, udgør de artikler fra internettet, som undersøgeren fremlagde som en opregning. Undersøgeren begrænsede sig til at angive artiklernes titler og internetadresserne, hvorfra de hidrørte, og til at citere nogle sætninger uden nærmere kildeangivelse, idet de nævnte titler og sætninger, der formodentlig kom fra disse artikler, henviste til ordet »homezone« uden nogen nærmere præcisering af dette ords evne til at betegne de omhandlede tjenesteydelser.

46 I øvrigt skal også undersøgerens konstatering på grundlag af oplysninger fra Wikipedia forkastes, eftersom en sådan konstatering hviler på usikre informationer, idet konstateringen bygger på en artikel fra et kollektivt internetleksikon, hvis indhold til hver en tid kan ændres og i visse tilfælde af alle besøgende, selv anonyme.

47 Appelkammeret tilføjede, at de af sagsøgeren tagne skridt over for virksomhedens konkurrenter i anledning af disses brug af ordet »homezone«, således som det fremgik af en kendelse om foreløbige forholdsregler af 5. september 2005, ikke havde kunnet forhindre dette ord i at blive brugt som den oplagte betegnelse for de omhandlede tjenesteydelser. Imidlertid præciserede appelkammeret hverken betydningen eller indholdet af den nævnte kendelse, som den lagde til grund for sin vurdering, og den præciserede heller ikke forbindelsen mellem denne kendelse og denne vurdering, idet vurderingen desuden blot tog form af en påstand.

48 Det skal tilføjes, at appelkammeret støttede sit ræsonnement på den eksakte præmis, at et tegns beskrivende karakter ikke afhang af dets reelle brug (jf. præmis 38 ovenfor). Imidlertid begrænsede appelkammeret sig til at konstatere, at tegnet Homezone var egnet til at betegne den reducerede takst for den beskrevne mobiltelefontjeneste, uden at det præciserede, hvordan dette tegn, hvorom appelkammeret fastholdt, at det kunne betegne en »hjemmezone« eller et »nærområde«, kunne indebære en henvisning til begrebet om takster og dermed, på dette grundlag, kunne betegne en telekommunikationstjeneste, som var kendetegnet ved en særlig takstberegning.

49 Heraf følger, at appelkammeret, som udelukkende udtalte sig under henvisning til visse mobiltelefontjenester, som fandtes på markedet, ikke påviste realiteten af de faktiske omstændigheder, som det lagde til grund for sit ræsonnement. På denne baggrund har det ikke godtgjort, at varemærket Homezone kunne betegne en under klasse 38 henhørende telekommunikationstjeneste eller en egenskab herved. Det første anbringende bør derfor tages til følge hvad angår disse tjenesteydelser.

Om de andre under klasse 38 henhørende tjenesteydelser

50 Hvad angår disse tjenesteydelser har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 begrundet afslaget på registreringen af tegnet Homezone som følger:

»Andre af de tjenesteydelser i klasse 38, som varemærket søges registreret for, ledsager og støtter brugen af telefontjenesten med mulighed for den beskrevne reducerede takst. Ved indgåelsen af en telefonaftale stiller leverandøren af tjenesten således ofte et vist udstyr til rådighed på udlejningsbasis. I dag gør en mobiltelefonaftale det ofte muligt at gøre brug af onlinetjenesteydelser. Telefoniske oplysningstjenester og andre tjenester, som udbydes af en netoperatør, en informationsformidler eller en tjenesteudbyder, er også en del af det typiske samlede tilbud, som en mobiltelefonaftale ofte garanterer. Takststrukturen, herunder muligheden for »Homezone«, har også direkte relevans for disse tjenesteydelser.«

51 For at udtale sig om varemærket Homezones beskrivende karakter i forhold til de andre under klasse 38 henhørende tjensteydelser henviste appelkammeret således specifikt til telefoniske oplysningstjenester og andre tjenester, som udbydes af netoperatører, informationsformidlere og tjenesteudbydere — visse online — i forbindelse med de samlede mobiltelefontilbud, som disse operatører normalt tilbyder.

52 Det følger af denne begrundelse, at appelkammeret udledte varemærket Homezones beskrivende karakter af konstateringen af, at disse tjenesteydelser forbindes med mobiltelefontjenester, som indebærer den såkaldte takstoption »homezone«, hvis tjenesteydelserne tilbydes samtidigt med mobiltelefontilbuddet, som tjenesteydelserne således giver større værdi.

53 Som det blev konstateret i præmis 40-49 ovenfor, har appelkammeret dog ikke godtgjort, at varemærket Homezone kunne betegne en under klasse 38 henhørende telekommunikationstjeneste eller en egenskab herved. Appelkammeret kan følgelig ikke anse dette varemærke for også at have en beskrivende karakter for de andre tjenesteydelser i klasse 38 alene med den begrundelse, at de er forbundet med mobiltelefontjenester, som indebærer takstoptionen »homezone«.

54 Desuden har appelkammeret ikke påvist eksistensen af en direkte og konkret forbindelse, som den relevante kundekreds ville kunne etablere mellem varemærket Homezone, som kan give associationer til et geografisk område, og som ikke indeholder nogen henvisning til takstbegrebet, og leverancen af tjenesteydelser i forhold til onlinetjenesteydelser eller telefoniske oplysningstjenester. Desuden følger det ikke af den anfægtede afgørelse, at sådanne tjenesteydelser kan tilbydes eller leveres under former, som er bestemt af geografiske hensyn.

55 Det følger heraf, at appelkammeret ikke har godtgjort, at varemærket Homezone ville kunne betegne de under klasse 38 henhørende tjenesteydelser ud over telekommunikationstjenesterne eller en egenskab ved tjenesteydelserne. Det første anbringende bør således tages til følge i forhold til disse tjenesteydelser.

Om de under klasse 9 og 42 henhørende varer og tjenesteydelser

56 Hvad angår »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, databehandlingsudstyr«, som er omfattet af klasse 9, har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 anført, at der bør gives afslag på

ansøgningen om registrering af varemærket Homezone for disse varer, eftersom de »muliggør leveringen af en mobiltelefontjeneste, som [varemærket] beskriver«.

57 Ifølge appelkammeret er grunden til, at det omtvistede tegn skal anses for at kunne betegne de under klasse 9 henhørende varer, således den, at disse varer muliggør, at den af dette tegn beskrevne mobiltelefontjeneste fungerer.

58 Det skal fastslås, at appelkammeret ved at udtale sig således ikke opfylder de krav, som følger af den ovenfor i præmis 34 nævnte retspraksis, hvorefter forudsætningen for, at et tegn kan anses for beskrivende, er, at det godtgøres, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber.

59 Ved at anføre, at de under klasse 9 henhørende varer »muliggør« leveringen af mobiltelefontjenesten, har appelkammeret beskrevet en funktionel forbindelse mellem disse varer og en af de af klasse 38 omfattede tjenesteydelser, uanset at appelkammeret skulle have karakteriseret eksistensen af en direkte og konkret forbindelse, som den relevante kundekreds ville kunne etablere mellem ordet »homezone«, som kan give associationer til et geografisk område, og de omhandlede varer, der skal bruges til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede samt til databehandling.

60 Disse varers evne — selv hvis en sådan evne anses at være godtgjort — til at muliggøre en mobiltelefontjenestes funktion, som er kendetegnet ved en takstberegning, der tager udgangspunkt i, hvor modtageren af tjenesten befinder sig, er ikke af en sådan art, at dette kan godtgøre den beskrivende karakter af tegnet Homezone, hvis betydning, hvad angår sådanne varer eller visse af deres egenskaber, desuden ikke har noget med takstbegrebet at gøre.

61 Det følger heraf, at appelkammeret ikke har godtgjort, at varemærket Homezone kunne betegne de omhandlede varer i klasse 9 eller en af deres egenskaber. Det første anbringende bør derfor tages til følge i forhold til disse varer.

62 Appelkammeret har anført, at konstateringen af, at de omhandlede varer i klasse 9 muliggjorde leveringen af mobiltelefontjenesten, også var gyldig i forhold til de af klasse 42 omfattede tjenesteydelser, som har givet anledning til indsigelse.

63 Appelkammeret har tilføjet, at »tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; computerprogrammering; programmørvirksomhed; teknisk rådgivning og ekspertudtalelser; udlejning af databehandlingsudstyr og computere; teknisk projektering og planlægning af indretninger til telekommunikation«, som henhører under klasse 42, »tjen[te] til at stille den nødvendige teknologi til rådighed«.

64 Endelig mente appelkammeret, at »drift af netværk samt informationsformidling og tjenesteydelser fra en udbyder, nemlig formidling og leasing af adgangstid til databaser; forskning inden for telekommunikationsteknik; ajourføring af databasesoftware; lagring af data i computerdatabaser; installation og vedligeholdelse af databasesoftware; udlejning af adgangstid til databaser« var »nødvendige for at indsamle og behandle tjenesteydelsens parametre (til eksempel placeringen og udstrækningen af den af brugeren fastlagte hjemmezone) og de for telefonregningen nødvendige oplysninger om forbindelsen«.

65 Det skal fastslås, at disse begrundelser ikke påviser eksistensen af en direkte og konkret forbindelse, som den relevante kundekreds ville kunne etablere mellem ordet »homezone« forstået som »hjemmezone« eller »nærområde« og de omhandlede tjenesteydelser.

66 Begrundelsen, hvorefter de under klasse 42 henhørende tjenesteydelser »muliggør leveringen af en mobiltelefontjeneste, som [varemærket] beskriver«, er for det første behæftet med de samme mangler, som de i præmis 58 og 59 ovenfor nævnte vedrørende de omhandlede varer i klasse 9. Selv hvis en sådan evne anses at være godtgjort, er de under klasse 42 henhørende omhandlede tjenesteydelsers evne til at muliggøre en mobiltelefontjenestes funktion, som er kendetegnet ved en takstberegning, som tager udgangspunkt i, hvor modtageren af tjenesten befinder sig, ikke af en sådan art, at dette kan godtgøre den beskrivende karakter af tegnet Homezone i forhold til sådanne tjenesteydelser eller visse af deres egenskaber.

67 Den teknologi, der passer til hver af de omhandlede kategorier af de omhandlede tjenesteydelser i klasse 42, er stillet til rådighed for den i præmis 59 ovenfor beskrevne mobiltelefontjeneste, og en generel og abstrakt påberåbelse af en sådan tilrådighedsstillelse af ikke-identificeret teknologi gør det ikke muligt at fastslå dette tegns beskrivende karakter i forhold til disse tjenesteydelser eller visse af deres egenskaber, når ikke der foreligger beviser, der gør det muligt at påvise en forbindelse mellem tegnet Homezone og de omhandlede tjenesteydelser.

68 Begrundelsen, hvorefter de andre omhandlede tjenesteydelser er »nødvendige for at indsamle og behandle tjenesteydelsens parametre (til eksempel placeringen og udstrækningen af den af brugeren fastlagte hjemmezone) og de for telefonregningen nødvendige oplysninger om forbindelsen« — bortset fra, at denne begrundelse ikke for hver af de omhandlede tjenesteydelseskategorier gør det muligt at fastslå, hvorfor disse tjenesteydelser er nødvendige i indsamlingen og behandlingen af mobiltelefontjenesteydelsens parametre og de for faktureringen nødvendige oplysninger i forhold til den geografiske placering og udstrækning af brugerens hjemmezone — gør det endelig ikke muligt at fastslå tegnet Homezones beskrivende karakter i forhold til disse tjenesteydelser eller visse af deres egenskaber. Det fremgår ikke af denne begrundelse, at den relevante kundekreds umiddelbart og uden yderligere eftertanke vil opfatte tegnet Homezone som beskrivende for en af disse tjenesteydelsers egenskaber.

69 Det følger heraf, at appelkammeret ikke har godtgjort, at varemærket Homezone kunne betegne de omhandlede tjenesteydelser i klasse 42 eller af en af deres egenskaber. Det

første anbringende bør derfor tages følge i forhold til disse tjenesteydelser og derfor i forhold til alle varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører.

Det andet anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

70 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret alene ud fra tegnet Homezones påståede beskrivende karakter udledte, at det manglede fornødent særpræg, og at der derfor heller ikke — idet den beskrivende karakter ikke er blevet godtgjort — foreligger en absolut registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

71 Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at appelkammeret ikke har givet noget svar på flere af sagsøgerens argumenter.

72 Harmoniseringskontoret har anført, at det omhandlede tegns manglende fornødne særpræg følger af konstateringen af, at det har en beskrivende karakter, således at appelkammeret ikke var forpligtet til at angive andre grunde til, at det anså, at det omhandlede tegn manglede fornødent særpræg. Harmoniseringskontoret har tilføjet, at dette tegn ikke på det visuelle eller fonetiske plan udviser nogen originalitet, der kan

gøre det egnet til at adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders i den relevante kundekreds' bevidsthed.

— Rettens bemærkninger

73 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering.

74 Det skal indledningsvis påpeges, at det af fast retspraksis følger, at alle de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, indbyrdes er uafhængige og kræver en separat efterprøvelse (jf. Domstolens dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

75 Domstolen har også præciseret, at de nævnte registreringshindringer skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af de enkelte registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 45 og 46).

76 Det bemærkes desuden, at den almene interesse, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er åbenbart sammenfaldende med varemærkets væsentligste funktion, der er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, som er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (Domstolens dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 23 og 27, af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 60, og af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 56).

77 I det foreliggende tilfælde har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 24 anset, at der burde gives afslag på ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke med den begrundelse, at dette varemærke ikke kunne adskille de omhandlede varer og tjenesteydelser i forhold til deres handelsmæssige oprindelse, eftersom varemærket betegnede disse varer og tjenesteydelser på en måde, der var direkte beskrivende i forhold til deres egenskaber.

78 Eftersom den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen specifik undersøgelse af den i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 fastsatte registreringshindring, har appelkammeret dermed vurderet det fornødne særpræg af ordet »homezone« ved at begrænse sig til en vurdering af dets beskrivende karakter som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i samme forordning.

79 Navnlig vurderede appelkammeret varemærket Homezone uden at tage hensyn til den offentlige interesse, som artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 særligt tilsigter at beskytte, nemlig at garantere oprindelsen af den af varemærket omfattede vare eller tjenesteydelse.

80 Eftersom appelkammeret ikke har godtgjort den beskrivende karakter af ordet »homezone« for nogen af de omhandlede varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42, kan det i hvert fald ikke deraf udlede et manglende fornødent særpræg.

81 Heraf følger, at appelkammeret ikke har godtgjort, at varemærket Homezone manglede fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42. Det andet anbringende bør derfor tages til følge.

82 Eftersom appelkammeret ikke har godtgjort, at varemærket Homezone har en beskrivende karakter, og at det ikke har fornødent særpræg i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var søgt registreret, skal den anfægtede afgørelse annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til det tredje anbringende om tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 om opnåelsen af fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af et varemærke, som er beskrivende eller mangler fornødent særpræg.

Sagens omkostninger

83 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I den foreliggende sag har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Harmoniseringskontoret har tabt sagen, og sagsøgerens påstand skal derfor tages til følge, således at Harmoniseringskontoret pålægges at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagen for Retten.

84 Sagsøgeren har desuden nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med den administrative procedure ved Harmoniseringskontoret. I denne forbindelse bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 136, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for undersøgeren. Følgelig kan sagsøgerens påstand om, at Harmoniseringskontoret — da dette har tabt sagen — tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den administrative procedure for Harmoniseringskontoret, alene tages til følge for så vidt angår de nødvendige omkostninger, der er afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen for appelkammeret.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):

1) Afgørelse truffet den 5. juli 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1583/2006-4) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Meij Vadapalas Truchot

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. februar 2010.

Underskrifter