FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS

fremsat den 5. april 2001 [1]

1. Dette er den første appel, som Domstolen skal behandle i en sag vedrørende et EF-varemærke — i dette tilfælde en afvisning af registrering af et ord. Sagen var også den første på området, der blev indbragt for Retten.

2. Hvis der ses bort fra visse nye proceduremæssige aspekter, er det vigtigste spørgsmål, som skal behandles i denne sag, hvilken metode der bør anvendes for at efterprøve, om et ord ikke kan registreres som EF-varemærke, fordi det udelukkende består af angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaber ved varen, navnlig varens anvendelse.

3. Det ord, som ønskes registreret, er »Baby-dry«, der anvendes for babybleer (babies' nappies) eller (i den amerikanske sprogbrug, som producenten anvender i mange af sagens dokumenter) »diapers«.

1 — Originalsprog: engelsk.

Den relevante lovgivning

4. Bestemmelserne om varemærker har klart en væsentlig indvirkning på handelen, og det er derfor ikke overraskende, at der er gjort en indsats for at nå til et vist mål af enighed på internationalt plan på dette punkt. Blandt de vigtigste foranstaltninger kan nævnes Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«) [2] og aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (af 1994, herefter »TRIPs-aftalen«) [3]. Jeg vil komme nærmere ind på dem begge.

5. Det er endnu mere klart ønskværdigt, at der hersker ensartethed inden for et fælles marked eller et enhedsmarked som Fællesskabet. Efter harmoniseringen af medlems-

2 — Af 20.3.1883, revideret i Bruxelles den 14.12.1900, i Washington den 2.6.1911, i Haag den 6.11.1925, i London den 2.6.1934, i Lissabon den 31.10.1958 og i Stockholm den 14.7.1967 (*United Nations Treaty Series* No 11851, vol. 828, s. 305-388).

3 — Offentliggjort i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (herefter »WTO-aftalen«), der blev tiltrådt på Fællesskabets vegne for så vidt angår de områder, der henhører under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 (EFT L 336, s. 1).

staternes lovgivning med varemærkedirektivet i 1989[4] blev der med forordning nr. 40/94 (herefter »varemærkeforordningen«)[5] taget det yderligere og mere vidtgående skridt at indføre et EF-varemærke.

6. I henhold til varemærkeforordningen har EF-varemærket enhedskarakter og har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet (artikel 1). Der oprettes et EF-varemærkekontor, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), herefter »Harmoniseringskontoret« (artikel 2). EF-varemærker erhverves ved registrering, og undersøgere træffer på Harmoniseringskontorets vegne afgørelse vedrørende registrering (artikel 126). Såfremt en undersøgers afgørelse bestrides, kan den behandles af et uafhængigt appelkammer (artikel 130 og 131). Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Retten i Første Instans (artikel 63[6]) og endelig for Domstolen som appelinstans.

7. I henhold til varemærkeforordningens artikel 4 kan et EF-varemærke »bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

8. Artikel 7, som har overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, bestemmer bl.a.:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

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

4 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

5 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

6 — Jf. varemærkeforordningens 13. betragtning og artikel 3, litra c), i Rådets afgørelse 88/591/EKSF, EØF, Euratom af 24.10.1988 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (EFT L 319, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/350/Euratom, EKSF, EØF af 8.6.1993 (EFT L 144, s. 21).

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

[...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

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.«

9. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at definitionen i varemærkeforordningens artikel 4 er identisk med definitionen af et varemærke i varemærkedirektivets artikel 2, og at bestemmelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a)-d), på samme måde svarer til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a)-d)[7], hvilket betyder, at en registrering som EF-varemærke i princippet er udelukket på det samme grundlag som en registrering som nationalt varemærke i medlemsstaterne.

10. Da et udtryks særpræg eller beskrivende karakter kan variere fra sprog til sprog, er det ikke givet, at et mærke, som ikke kan registreres i bestemte medlemsstater og derfor i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, ikke kan registreres som EF-varemærke, ikke kan registreres i andre medlemsstater.

11. Som parterne i denne sag har påpeget, er varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), endvidere i høj grad baseret på bestemmelsen i artikel 6e i Pariserkonventionen[8] om gensidig anerkendelse og beskyttelse af varemærker, som er registreret i et af landene i den union for beskyttelse af industriel ejendomsret, som blev oprettet med konventionen. Denne artikel bestemmer bl.a.:

»De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

[...]

7 — Selv om direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), ikke udtrykkeligt henviser til artikel 2, men taler om »tegn, som ikke kan udgøre et varemærke«.

8 — Anført i punkt 4 og fodnote 2.

2. Når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves.

[...]«

12. På den anden side indeholder Pariserkonventionen ikke en definition af et varemærke som den, der gives i varemærkeforordningens artikel 4. Bestemmelser med generelt samme retsvirkning er imidlertid almindelige i varemærkelovgivning over hele verden. Især findes en tilsvarende definition i artikel 15, stk. 1, i TRIPs-aftalen[9]: »Ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke [...]«

13. I henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra a) og b), kan indehaveren af et EF-varemærke forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, som er identisk med eller ligner EF-varemærket så meget, at der er risiko for forveksling, i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, idet artikel 12 dog fastsætter følgende:

»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.«

14. Bestemmelser, som i store træk svarer til ovenstående, findes (vedrørende nationale varemærker) i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, litra b)

9 — Anført ovenfor i punkt 4 og fodnote 3.

(og derfor i princippet også i medlemsstaternes lovgivning).

15. Der er heller ikke på dette punkt en tilsvarende bestemmelse i Pariserkonventionen, og en sådan bestemmelse ville under alle omstændigheder sandsynligvis falde uden for konventionens anvendelsesområde. I henhold til TRIPs-aftalens artikel 17 »[kan medlemmerne] fastsætte begrænsede undtagelser fra de rettigheder, der indrømmes ved et varemærke, såsom rimelig anvendelse af deskriptive udtryk, forudsat at der i sådanne undtagelser tages hensyn til de legitime interesser, som varemærkets indehaver og tredjeparter har«.

Sagens omstændigheder

Ansøgningen om registrering

16. I 1996 ansøgte Procter & Gamble Company, Cincinnatti, Ohio (herefter »Procter & Gamble«), Harmoniseringskontoret om registrering af ordkombinationen »Baby-dry« som et EF-varemærke for »engangsbleer af papir eller cellulose« og »stofbleer«.

17. Ansøgningen blev afvist i 1998. I henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), mente undersøgeren ikke, at varemærket kunne registreres, fordi det beskrev de varer, som ansøgningen vedrørte. Det bestod »udelukkende af en simpel kombination af ordene 'baby' og 'dry', som ikke har det fornødne særpræg, og udgør således udelukkende en angivelse, som i omsætningen kan tjene til at betegne anvendelsen af den pågældende vare, som ansøgningen vedrører, nemlig at holde en baby tør«.

Appelkammerets afgørelse

18. Procter & Gamble appellerede afvisningen til Første Appelkammer og gjorde gældende, at ordkombinationen »Baby-dry« ganske vist rummede visse hentydninger, men dog havde det fornødne særpræg til, at den kunne beskyttes som varemærke, at det var registreret i Danmark, Finland og Frankrig, og at den i hvert fald havde lige så meget særpræg som visse andre varemærker, som allerede var bekendtgjort af Harmoniseringskontoret. Idet virksomheden påberåbte sig undtagelsen i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3, fra forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), tilbød den endvidere at føre bevis for, at varemærket havde fået det fornødne særpræg som følge af salg og intensiv reklame i hele Europa siden 1993.

19. Appelkammeret afviste appellen den 31. juli 1998.

20. I sin begrundelse gav appelkammeret udtryk for, at bestemmelserne i både artikel 7, stk. 1, litra b), og i artikel 7, stk. 1, litra c), som til en vis grad overlapper hinanden, var relevante. Det fastslog: »En virksomhed kan under ingen omstændigheder opnå eneret til i omsætningen at bruge et mærke, som i almindelig sprogbrug kun beskriver arten, beskaffenheden eller anvendelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det vedrører«. »Baby-dry« var en sammensætning bestående af to almindelige ord, som gav forbrugerne umiddelbar oplysning om, at varen var egnet til at opfylde sin grundlæggende funktion, nemlig at holde babyer tørre.

21. En registrering var derfor udelukket i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), da ordet »udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens [...] anvendelse«, og i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), da det ikke havde det fornødne særpræg, således at det »ikke var i stand til at holde bleer fremstillet af en bestemt virksomhed adskilt fra bleer fra andre virksomheder, som også måtte ønske at fremhæve deres produkters effektivitet med hensyn til at holde babyer tørre«.

22. Appelkammeret afviste argumenterne om, at Harmoniseringskontoret allerede havde registreret lignende varemærker, og at »Baby-dry« var registreret i flere medlemsstater dels, fordi de andre registrerede mærker ikke forekom at kunne sammenlignes med det omtvistede i en sådan grad, at en forskel i behandlingen tilsidesatte princippet om forbud mod forskelsbehandling, dels fordi det af sproglige grunde kunne være muligt at registrere i nogle, men ikke i alle medlemsstater.

23. Endelig fandt appelkammeret det ikke fornødent at behandle de beviser, som Procter & Gamble tilbød at fremlægge for, at der var opnået fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, da dette spørgsmål ikke var blevet rejst for undersøgeren. Selskabet var dog frit stillet med hensyn til at indgive en ny ansøgning og i forbindelse med behandlingen af denne føre bevis for, at der var opnået fornødent særpræg.

Rettens dom

24. Procter & Gamble anfægtede denne afgørelse ved en sag anlagt ved Retten den

6. oktober 1998. Selskabet nedlagde følgende påstande:

»Principalt annulleres appelkammerets afgørelse af 31. juli 1998.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at bekendtgøre EF-varemærke, ansøgningsnr. 000200006, i overensstemmelse med EF-varemærkeforordningens artikel 40.

Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse, for så vidt som den afviser at behandle sagsøgerens argumentation på grundlag af forordningens artikel 7, stk. 3.

Det tillades sagsøgeren at føre bevis for, at ordet Baby-dry har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf.

Mere subsidiært hjemvises sagen til appelkammeret, med henblik på at det træffer afgørelse om den subsidiære påstand.«

25. Selv om den principale påstand blot var formuleret som et krav om annullation af appelkammerets afgørelse, fremgår det tydeligt af sagens akter, at påstandens grundlag var tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og Retten omformulerede da også påstanden både i retsmøderapporten og i sin dom af 8. juli 1999 [10], således at den vedrørte et krav om, at

»— [...] den anfægtede afgørelse [annulleres], for så vidt som den fastslår, at varemærket ikke opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.«

26. I dommen tog Retten ikke den principale påstand til følge i denne formulering, men fastslog, at appelkammeret burde have taget de beviser, som Procter & Gamble tilbød at fremlægge for, at mærket havde fået fornødent særpræg, i betragtning, og annullerede afgørelsen med denne begrundelse.

27. I forbindelse med den principale påstand [11] behandlede Retten kun artikel 7, stk. 1, litra c), ud fra den betragtning, at det var tilstrækkeligt, at en af de absolutte

10 — Sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383 (herefter »den appellerede dom«).

11 — Jf. præmis 20-29 i den appellerede dom.

registreringshindringer fandt anvendelse, for at tegnet ikke kunne registreres. Den fandt navnlig, at lovgiveren har villet fastslå, at tegn eller angivelser som dem, der beskrives i dette litra, »efter selve deres art anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds«. Appelkammeret havde henvist til ordbogsdefinitionen af bleer og bemærket, at ordkombinationen »Baby-dry«, set som en helhed, gav forbrugeren oplysning om varens anvendelsesformål, men at der ikke indgik nogen yderligere bestanddel, der kunne gøre tegnet egnet til at adskille sagsøgerens varer fra andre virksomheders, hvorfor appelkammeret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), med føje havde konkluderet, at ordet ikke kunne udgøre et EF-varemærke.

28. Med hensyn til tilbuddet om at føre bevis for, at mærket havde fået fornødent særpræg i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3 [12], undersøgte Retten forordningens bestemmelser vedrørende appel (navnlig artikel 57-62) og konkluderede, at »appelkammeret, der ved afgørelsen af en klage har de samme beføjelser som undersøgeren, ikke kunne begrænse sig til at afvise den argumentation, som sagsøgeren fremførte på grundlag af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, med den ene begrundelse, at den ikke var blevet fremført for undersøgeren. Efter at det havde behandlet klagen, påhvilede det appelkammeret enten at træffe realitetsafgørelse om dette spørgsmål eller at hjemvise sagen til undersøgeren«. Rettens afgørelse angående dette spørgsmål er ikke omfattet af nærværende appelsag, og jeg skal afstå fra at tage stilling til den.

29. Hvad de øvrige påstande angår [13] afslog Retten at foranstalte bevisoptagelse vedrørende spørgsmålet, om mærket havde fået fornødent særpræg, med henvisning til, at Harmoniseringskontoret ikke havde realitetsbehandlet dette spørgsmål, og den afviste det begærede pålæg til Harmoniseringskontoret om at bekendtgøre ansøgningen om registrering af varemærket, idet den påpegede, at det påhvilede Harmoniseringskontoret at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens dom.

30. Retten konkluderede følgende [14]: »Under henvisning til præmis 32-45 ovenfor må det konkluderes, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, idet appelkammeret med urette afslog at behandle sagsøgerens argumentation vedrørende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Som det allerede er anført, påhviler det Harmoniseringskontoret at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af nærværende dom.«

31. Retten annullerede følgelig appelkammerets afgørelse, men bestemte i medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 3, som finder anvendelse, hvis hver af parterne

12 — Jf. præmis 32-45 i den appellerede dom.

13 — Jf. præmis 46-53 i den appellerede dom.

14 — Jf. præmis 54 i den appellerede dom.

henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter [15], at hver part skulle bære sine egne omkostninger.

Appellen

32. I appelskriftet, som blev indleveret den 8. oktober 1999, har Procter & Gamble anmodet Domstolen om at ophæve den appellerede dom, »for så vidt som Retten i Første Instans fastslog, at Første Appelkammer [...] ikke havde tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 med vedtagelsen af afgørelsen af 31. juli 1998 [...]«. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og begge parter har krævet modparten pålagt omkostningerne.

Formaliteten

33. Ingen af parterne har i deres indlæg lagt større vægt på spørgsmålet, hvorvidt appellen kan fremmes til realitetsbehandling, selv om der er et i det mindste tilsyneladende paradoks i den situation, at en sagsøger, der nedlagde påstand om annullation af en foranstaltning, appellerer en dom, som annullerer denne foranstaltning.

34. Procter & Gamble har anført, at i henhold til artikel 49 i statutten for Domstolen (herefter »statutten«) kan enhver part, som helt eller delvis ikke har fået medhold, iværksætte appel af bl.a. afgørelser, hvorved den pågældende sags behandling ved Retten er blevet afsluttet. Virksomheden fik delvis ikke medhold. Desuden har den en interesse i at appellere dommen, da Harmoniseringskontoret er bundet ikke kun af den appellerede doms konklusion, men også af dens præmisser. I henhold til præmisserne er Harmoniseringskontoret forpligtet til at tage ansøgningen op til fornyet behandling udelukkende på baggrund af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3, og ikke på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra b) og c).

35. Harmoniseringskontoret anerkender, at Procter & Gamble har en interesse i at appellere dommen, og tvivler blot på, om der er tale om, at »Retten har overtrådt fællesskabsretten« [16] i denne sag. Appellanten overlader det til Domstolen at afgøre, om denne af egen drift i henhold til procesreglementets artikel 92, stk. 2, bør efterprøve, om sagen kan fremmes til realitetsbehandling.

36. En hindring for at realitetsbehandle appellen kunne være, at der er tale om en appel af en dom, som netop giver appellanten medhold i den nedlagte påstand, nemlig annullation af den anfægtede afgørelse. Endvidere påstås der under appellen ingen ændringer af dommens konklusion, men en annullation af den del af præmisserne, som fastsætter, hvordan konklusio-

15 — Jf. præmis 55 i den appellerede dom.

16 — Statuttens artikel 51.

nen skal opfyldes. Man kunne måske finde det betænkeligt at tillade en appel, når som helst en part i sagen er utilfreds med en del af den begrundelse, hvorpå Retten har baseret sin afgørelse om at imødekomme denne parts krav.

37. Jeg deler dog ikke disse betænkeligheder.

38. Grænserne for retten til at appellere er fastlagt i statuttens artikel 49, stk. 2: »Appel kan iværksættes af enhver part, som helt eller delvis ikke har fået medhold. [...]« Denne bestemmelse begrænser allerede de situationer, hvor der kan iværksættes appel, samtidig med at definitionen tillader enhver appel, der opfylder dens kriterier (med forbehold for eventuelle andre begrænsninger i statutten, f.eks. vedrørende intervenienter, de appelanbringender, der kan fremføres, og udelukkelse af appeller, som kun vedrører sagsomkostninger), hvorfor Domstolen ikke bør fastsætte yderligere begrænsninger, medmindre der er meget tungtvejende grunde hertil.

39. Ordet »submissions« i den engelske udgave af artikel 49 svarer til det franske »conclusions« (påstande), hvilket svarer til det engelske »forms of order sought« i procesreglementets terminologi. Hvor engelsk har to begreber, anvendes kun et enkelt på fransk, og det samme gælder i hvert fald for den tyske, den italienske og den spanske version af statutten. Hvis ordet opfattes i den snævre betydning som påstande, er retten til appel strengt afgrænset, men en videre fortolkning er også mulig. Engelsk er ikke det eneste sprog, som benytter en anden terminologi — f.eks. har nederlandsk »iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk es gesteld«, hvor ordet »conclusies« ikke optræder, og i hvert fald på dansk, portugisisk og finsk anvendes også andre udtryk. På baggrund heraf mener jeg, at den nævnte bestemmelse skal fortolkes således, at den generelt omfatter den situation, at en part ikke har opnået det, der blev krævet, og ikke i den snævre forstand som en afvisning af et konkret argument eller af at give medhold i et specifikt punkt i påstanden.

40. I denne sag fremgår det tydeligt af præmis 20-29 i den appellerede dom, at Procter & Gamble ikke fik medhold i sin principale påstand. Retten fastslår i præmis 55 klart, at hver part har tabt på et eller flere punkter. Endvidere indebærer kravet om, at Harmoniseringskontoret træffer de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af den appellerede dom, en klar forpligtelse til at tillade Procter & Gamble at føre bevis for, at mærket har fået fornødent særpræg i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 3, hvorimod det forhindrer Harmoniseringskontoret i at tage sin holdning op til fornyet overvejelse på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra c). Denne sidstnævnte omstændighed begrænser Procter & Gamble's mulighed for at få

gennemført en registrering, hvorfor virksomheden har en interesse i at fastholde sin oprindelige påstand.

41. Det bemærkes navnlig, at selv om den appellerede dom formelt giver medhold i påstanden, er det et klart begrænset medhold, som ikke giver Procter & Gamble fuld fyldestgørelse. Retten til appel ville blive uberettiget indskrænket, hvis det ikke var muligt at anfægte en sådan begrænsning. Hvis Harmoniseringskontoret i den pågældende situation ikke kan tage sagen op til fornyet behandling på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), og det ikke er muligt at appellere, er det spørgsmål, som synes at være kernen i denne sag, og som blev behørigt forelagt for Retten, udelukket fra videre behandling, hvilket betyder, at Procter & Gamble muligvis lider uret.

Realiteten

Parternes argumenter

42. Procter & Gamble har gjort gældende, at Retten har tilsidesat fællesskabsretten ved at lægge en forkert fortolkning af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), til grund for sin afgørelse.

43. Virksomheden har nærmere bestemt gjort gældende, at Retten i stedet for at gå ud fra den opfattelse, at de varemærker, der omhandles i denne bestemmelse, anses for at være i sig selv uegnede til i artikel 4's forstand at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds, medmindre de har fået fornødent særpræg som følge af brug, burde have antaget, at bestemmelsen blot angiver eksempler på, hvordan mærker kan være uegnede til at adskille varer, men at hvert enkelt mærke bør underkastes en individuel vurdering for at afgøre, om det faktisk er uegnet hertil. Der er i virkeligheden kun en enkelt materiel betingelse, nemlig betingelsen i artikel 4 om, at et varemærke skal være »egnet til at adskille [...]«.

44. Det er med andre ord ikke nok at fastslå, at ordene »baby« og »dry«, som er de eneste elementer i mærket »Baby-dry«, kan tjene til at betegne bleers anvendelsesformål, men mærket bør undersøges som helhed, for at man kan afgøre, om det er egnet eller uegnet til at opfylde den krævede adskillende funktion over for forbrugerne. »Baby-dry« vil af de potentielle købere reelt ikke blive opfattet som et synonym for bleer eller som en ren beskrivelse af deres anvendelse, men som en garanti for, at de er fremstillet af en bestemt virksomhed.

45. Rettens opfattelse har, i hvert fald før i tiden, været fulgt af domstolene i mange lande — også i nogle medlemsstater — almindeligvis i forbindelse med en »mono-

polistisk« indfaldsvinkel til varemærkerettigheder, som går ud på, at jo større ret indehaveren af et varemærke har til at forbyde alle former for anvendelse fra tredjeparts side, desto større tendens har der været til at udelukke ethvert element, som bør være frit anvendeligt i offentligheden, fra kategorien registrerbare mærker. Denne praksis er imidlertid ikke hensigtsmæssig i forbindelse med varemærkeforordningen, hvor artikel 12 forhindrer en indehaver i at forbyde anvendelsen af den form for betegnelser, som er angivet i artikel 7, stk. 1, litra c).

46. I denne forbindelse gennemgår Procter & Gamble baggrunden for artikel 7, stk. 1, litra b) og c), samt en del af den relevante retspraksis.

47. Virksomheden gør opmærksom på, at de anvendte formuleringer kan føres tilbage til Pariserkonventionen, som har en anden baggrund — nemlig at sørge for beskyttelsen af varemærker, som allerede er registreret i et andet land — hvilket efter Procter & Gamble's opfattelse forklarer den ellers selvmodsigende formulering »varemærker, som mangler fornødent særpræg« i artikel 7, stk. 1, litra b). Selv om der under forhandlingerne om Pariserkonventionen blev gjort forsøg på at nå frem til en ensartet holdning (den nuværende tekst stammer fra ændringen i Washington i 1911), forblev landene opdelt i to »lejre«: Den ene bestod af lande som Det Forenede Kongerige og Tyskland, som traditionelt og principielt udelukkede alle beskrivende elementer, og den anden omfattede de mere »moderne« lande som Frankrig og Benelux-landene, som behandlede hver enkelt tilfælde ud fra sagens konkrete omstændigheder og kun udelukkede tegn, som set i forhold til de pågældende varer var *udelukkende* beskrivende. Procter & Gamble anfører en række af disse domme, herunder nogle nyere afgørelser fra den tyske Bundesgerichtshof.

48. Ifølge den moderne holdning findes der således kun et enkelt kriterium: Et varemærke skal af offentligheden kunne opfattes som en angivelse af, at varen er fremstillet af en bestemt virksomhed. De bevæggrunde, der lå til grund for den tidligere holdning i Det Forenede Kongeriges og Tysklands lovgivning, nemlig at undgå enerettigheder til beskrivende udtryk, tilgodeses til fulde i varemærkeforordningens artikel 12 — for ligesom indehaveren af varemærket »Vittel« ikke kan forbyde en anden producent af mineralvand i overensstemmelse med sandheden at angive, at vandet er tappet i Vittel, vil Procter & Gamble heller ikke kunne hindre en konkurrent i at hævde, at dennes bleer »keep your baby dry« [holder din baby tør]. Sagt med andre ord er det ikke en nødvendig følge af, at et tegn er beskrivende, at det ikke kan adskille en bestemt virksomheds varer fra andres varer.

49. *Harmoniseringskontoret* mener, at appelsagen rejser to spørgsmål: i) Er en beskrivende karakter i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c)'s forstand tilstrækkeligt grundlag for at afvise beskyttelse af et tegn? ii) Hvilke beskrivende tegn kan eller skal afvises på grundlag af denne bestemmelse?

50. Harmoniseringskontoret mener, at det første spørgsmål skal besvares bekræftende.

51. Bestemmelserne i Pariserkonventionens artikel 6e havde til formål at begrænse det omfang, hvori medlemslandene kunne nægte beskyttelse af varemærker, som allerede var registreret andre steder. De er imidlertid blevet indarbejdet i den materielle lovgivning i mange medlemslande og er således blevet til vilkår, som er gældende for alle varemærker i den forbindelse. I henhold til TRIPs-aftalen, som er bindende for Fællesskabet, skal medlemmerne efterkomme artikel 1-12 samt artikel 19 i Pariserkonventionen, selv om disse bestemmelser ikke er direkte gældende i Fællesskabet.

52. Disse bestemmelser er ikke uden videre blevet overført ordret til varemærkeforordningen, for artikel 7 vedrører registrering af EF-varemærker og ikke beskyttelsen af varemærker, som er registreret andre steder. Da Fællesskabet imidlertid i medfør af TRIPS-aftalen er forpligtet til at overholde de relevante artikler i Pariserkonventionen, er der en nøje overensstemmelse, både i henseende til selve ordlyden og med hensyn til den måde, hvorpå Harmoniseringskontoret fortolker ordene. De hindringer, som er angivet i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), svarer til hindringerne i Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2, og er som disse også alternativer.

53. Harmoniseringskontoret deler Procter & Gamble's opfattelse, hvorefter varemærkeforordningens artikel 7 ikke bør tolkes som et forbud mod registrering af udtryk, som fortsat skal være offentligt tilgængelige. Dette spørgsmål reguleres af artikel 12. Hensigten med artikel 7, stk. 1, litra c), er snarere at sikre, at kun varemærker med fornødent særpræg, til forskel fra varemærker, der er beskrivende eller fællesnavne, kan registreres, og der tages udgangspunkt i den antagelse, at udtryk, som udelukkende er beskrivende, ikke kan have det fornødne særpræg, som er en grundlæggende egenskab ved et varemærke (medmindre det har fået fornødent særpræg som følge af brug). Kriterierne i artikel 7, stk. 1, litra c), opstiller tilstrækkelige, uafhængige hindringer for registrering, uden at dette betyder, at man viger uden om undersøgelsen af det grundlæggende kriterium i artikel 4, da resultatet er det samme.

54. Hvad det andet spørgsmål angår mener Harmoniseringskontoret, at Retten har fortolket og anvendt artikel 7, stk. 1, litra c), korrekt i den appellerede dom, for når ordkombinationen »Baby-dry« betragtes som en helhed i forhold til den type varer, den vedrører, indeholder den ingen elementer, som ikke er beskrivende, og som giver forbrugeren umiddelbar og klar oplysning om produktets anvendelsesformål.

Appellens rækkevidde

55. Procter & Gamble har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom, for så vidt som Retten fastslog, at appelkam-

meret med sin afgørelse af 31. juli 1998 ikke havde tilsidesat varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Virksomheden har som eneste appelanbringende anført, at Retten har tilsidesat fællesskabsretten ved at lægge en forkert fortolkning af den pågældende bestemmelse til grund for sin afgørelse.

56. Det bemærkes, at artikel 7, stk. 1, litra b), ikke er inddraget i appellen. Det er der heller ingen grund til. Undersøgerens oprindelige afgørelse var alene baseret på artikel 7, stk. 1, litra c), og appelkammerets afgørelse, som ganske enkelt afviste klagen, tilføjede ikke artikel 7, stk. 1, litra b), som en yderligere grund til afvisning. Heller ikke Retten behandlede denne bestemmelse i sin dom.

57. I alt væsentligt drejer tvisten sig således om to afsnit i den appellerede dom.

58. I præmis 20-23 behandlede Retten varemærkeforordningens artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra c), og konkluderede, at lovgiver har bestemt, at de tegn, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c) (tegn, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens egenskaber, herunder varens anvendelse), efter selve deres art skal anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds og således i realiteten uegnede til at opfylde et af de grundlæggende krav til et EF-varemærke, som er opstillet i artikel 4.

59. Derefter behandlede Retten i præmis 25-28 ordkombinationen »Baby-dry« i lyset af disse betragtninger og konkluderede, at appelkammeret med rette havde antaget, at tegnet udelukkende består af ord, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens anvendelse. Ordkombinationen giver forbrugeren umiddelbar oplysning om anvendelsesformålet og indeholder ikke nogen yderligere bestanddel, der kan gøre tegnet i dets helhed egnet til at adskille Procter & Gamble's varer fra andre virksomheders.

60. Jeg vil behandle disse to aspekter hver for sig. Som det vil fremgå, mener jeg ikke, at en afgørelse vedrørende det første aspekt er af afgørende betydning for behandlingen af denne appel, men jeg vil alligevel gennemgå det temmelig grundigt, da appellanten overvejende har fokuseret på dette i sine anbringender.

Forholdet mellem artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra c)

61. Det er ingen let opgave at udrede trådene i det nære samspil mellem vare-

mærkeforordningens artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a)-d) (eller mellem varemærkedirektivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra a)-d), som er stort set enslydende).

62. Artikel 4 definerer de tegn, som et EF-varemærke kan bestå af. En af betingelserne er, at de skal være egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Et EF-varemærke kan således ikke bestå af tegn, som ikke er egnede til at adskille varer på denne måde.

63. Artikel 7 drejer sig om absolutte hindringer for registrering. Ikke overraskende er en af disse hindringer manglende opfyldelse af betingelserne i artikel 4 [artikel 7, stk. 1, litra a)]. Dette er en klar tautologi, som dog er forståelig, i og med at de samme kriterier betragtes ud fra to forskellige synsvinkler (som positive betingelser for registrering og som negative hindringer for registrering).

64. En anden tautologi, som er knap så umiddelbart forståelig, synes at fremgå af artikel 7, stk. 1, litra b), der udelukker registrering af »varemærker, som mangler fornødent særpræg«. Hvad er forskellen mellem »uegnede til at adskille« to grupper af varer og »som mangler fornødent særpræg«? At svare, at det er et spørgsmål om noget potentielt, henholdsvis aktuelt, fører næppe nogen vegne. Det er i en anden sammenhæng blevet påpeget, at artikel 7, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 4, bogstaveligt talt finder anvendelse på »tegn, der er egnede til at adskille, men som mangler fornødent særpræg« [17]. Desuden anerkendes det i artikel 7, stk. 3, at sådanne tegn eller mærker på trods af deres mangel på særpræg kan få fornødent særpræg som følge af en brug.

65. Hvilken plads har artikel 7, stk. 1, litra c), i denne i forvejen temmelig indviklede sammenhæng? Bestemmelsen vedrører tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens egenskaber. Er der, sådan som Procter & Gamble har gjort gældende, simpelt hen tale om en kategori blandt flere, hvor der mangler fornødent særpræg? Hvis det er tilfældet, hvorfor angives den så separat? Og kunne artikel 7, stk. 1, litra d) (tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne), ikke simpelt hen udgøre en underafdeling af artikel 7, stk. 1, litra c)?

66. Man kan løbe godt og grundigt sur i sådanne overvejelser. Især har forholdet mellem et tegn, som er »egnet til at adskille«, og et tegn, som »mangler fornø-

17 — Dommer Jacob i sagen Philips mod Remington [1998], RPC 283, s. 289. Bemærkningen vedrørte faktisk formuleringen af section 1(1) og section 3(1)(b) i Trade Marks Act 1994, som er den lov i Det Forenede Kongerige, der gennemførte de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet.

dent særpræg«, givet anledning til megen debat i Det Forenede Kongerige og har for nylig foranlediget en henvisning af en sag til Domstolen [18].

67. Det er tydeligt, at vanskelighederne for en stor del opstår, fordi man forsøger at opnå en sammenhængende, ensartet fortolkning af bestemmelser med forskellig oprindelse. Jeg mener ikke, det er nødvendigt at stræbe efter en for høj grad af sammenhæng eller ensartethed, men at man snarere, i hvert fald i forbindelse med nærværende sag, bør fortolke de forskellige bestemmelser inden for hver deres område.

68. For det første er der de kriterier, som er opstillet i varemærkeforordningens artikel 4. Hvis et tegn ikke opfylder disse kriterier, kan det ikke registreres som et EF-varemærke — og det er i denne henseende irrelevant, om det er selve artikel 4 eller artikel 7, stk. 1, litra a), der anvendes som grundlag for afvisningen.

69. Derefter er der de øvrige absolutte hindringer for registrering, som indgår i artikel 7, stk. 1, litra b)-j). Hindringerne i litra e)-j) er i en gruppe for sig og er ikke relevante i denne sammenhæng. Hindringerne i litra b), c) og d) udgør ikke blot en »pakke«, som er taget fra Pariserkonventionen [19], de overlapper også i forskellig grad både hinanden og artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a).

70. Disse grader af overlapning bør efter min mening ganske enkelt accepteres. Det tjener intet formål at opholde sig ved den kendsgerning, at der kan være flere, samtidigt foreliggende grunde til, at et og samme aspekt ved et foreslået varemærke udelukker en registrering. Artikel 4 opstiller de positive betingelser for et EF-varemærke, og artikel 7, stk. 1, litra a), gentager dem ud fra en negativ synsvinkel. Litra b), c) og d) bringer derefter reglerne i harmoni med Pariserkonventionen [20], men behøver hverken at blive holdt adskilt fra eller sammenholdt med artikel 4 eller artikel 7, stk. 1, litra a) [21].

18 — Sag C-299/99, Philips Electronica, forslag til afgørelse fra generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer fremsat den 23.1.2001. Jf. diskussionen i *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 13. udg. (2001), s. 18-35.

19 — Det bør dog erindres, at der i Pariserkonventionen er tale om hindringer, på grundlag af hvilke et medlem af Unionen *kan* afvise at beskytte et varemærke, som allerede er registreret i et andet medlemsland, hvorimod der i varemærkedirektivet og varemærkeforordningen er tale om *obligatoriske* registreringshindringer.

20 — Varemærkeforordningen indeholder ingen udtrykkelige henvisninger til Pariserkonventionen, men sidste betragtning til varemærkedirektivet omtaler nødvendigheden af, at direktivets bestemmelser (som i denne henseende er identiske med forordningens) er »i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser«. Med hensyn til den daværende artikel 6 fastslog Kommissionen følgende i sine bemærkninger til det oprindelige forslag til en EF-varemærkeforordning: »Listen over absolutte hindringer for registrering er i vidt omfang baseret på artikel 6e i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret og på gældende lovgivning i medlemsstaterne. Kun undtagelsesvis er en henvisning til Pariserkonventionens tekst fundet hensigtsmæssig.«

21 — Jf. f.eks. afgørelse truffet af Tredje Appelkammer den 27.11.1998 i sag R 26/1998-3 (»Netmeeting«), punkt 13: »Selv om der kan være en overlapning mellem de forskellige litra i artikel 7 i varemærkeforordningen, er det appelkammerets opfattelse, at hver enkelt af disse skal fortolkes og anvendes separat. Dette betyder på den anden side ikke, at et varemærke ikke samtidigt kan være berørt af mere end en af de absolutte registreringshindringer.«

71. Som Retten helt korrekt har påpeget[22], er det tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke. Jeg kan heller ikke forestille mig omstændigheder, hvor det i praksis kunne være væsentligt at fastslå, om mere end en absolut registreringshindring fandt anvendelse. Eftersom bestemmelsen om mærker, der har fået fornødent særpræg, i artikel 7, stk. 3, udelukkende vedrører artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), og ikke artikel 7, stk. 1, litra a), kunne man i teorien forestille sig, at det var nødvendigt at skelne mellem f.eks. tegn, som er uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds varer, og tegn, som mangler fornødent særpræg, eller som udelukkende består af beskrivende elementer. Men i praksis må det forholde sig sådan, at hvis det kan fastslås, at et varemærke har fået fornødent særpræg, må der til grund herfor ligge en evne til at adskille. Hvis ikke, er spørgsmålet uden betydning.

72. Artikel 7, stk. 1, litra c), skal med andre ord fortolkes uafhængigt af artikel 4 i nærværende sag.

73. Jeg er derfor af den opfattelse, at Procter & Gamble's forsøg på at slå alle kriterierne i artikel 7, stk. 1, litra a)-d), sammen som aspekter af det grundlæggende kriterium vedrørende adskillelsesevne er unødvendigt og måske endog vildledende i nærværende sammenhæng[23]. Endvidere gik Retten efter min opfattelse for vidt i den appellerede doms præmis 23, hvor den gav udtryk for det synspunkt, at tegn som dem, der omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), efter lovgivers bestemmelse »efter selve deres art [skal] anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds«.

74. Selv om jeg mener, at Retten gik længere end nødvendigt i denne henseende, betyder det dog ikke nødvendigvis, at den tog fejl, når den derefter konkluderede, at appelkammeret med rette traf den afgørelse, at ordkombinationen »Baby-dry« ikke kunne registreres som følge af betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra c). Det nøjagtige indhold af denne bestemmelse må først undersøges, og dens forhold til artikel 4 eller til de øvrige absolutte registreringshindringer kan meget vel vise sig ikke at være afgørende.

22 — Præmis 29 i den appellerede dom.

23 — Det kan i forbigående bemærkes, at appellantens talrige henvisninger til retspraksis i domstole i Benelux-landene måske ikke er helt relevante, da Benelux-landenes lovgivning er anderledes. Selv om Benelux-varemærkelovgivningen har til formål at gennemføre varemærkedirektivet, fastsætter lovens artikel 6a, at en ansøgning skal afvises, hvis det pågældende tegn »ikke udgør et varemærke som omhandlet i artikel 1 [der stort set vedrører alle tegn, som er egnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds], navnlig fordi det mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 6e, punkt B, nr. 2, i Pariserkonventionen«. Dette er efter min opfattelse en helt anden lovgivningsmæssig sammenhæng end den, der gælder for varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra a)-d).

Rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra c)

— Generelt

75. Et aspekt af spørgsmålet er, hvorvidt man skal se udelukkelsen af tegn eller angivelser, som kan betegne egenskaber ved varer eller tjenesteydelser, som bestemt af hensynet til at undgå, at de erhvervsdrivende tager udtryk »ud af omløb«, som faktisk bør være offentligt tilgængelige. Appelkammeret gav i punkt 15 i sin afgørelse [24] udtryk for, at udelukkelsen bør fortolkes således, men denne holdning bestrides kraftigt af Procter & Gamble. Det bør dog bemærkes, at Retten ikke har taget stilling til dette spørgsmål i den appellerede dom.

76. Af den netop nævnte grund er spørgsmålet ikke direkte relevant for resultatet af denne appel. Det kan dog have en vis betydning for fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra c).

77. Jeg er på dette punkt generelt enig med Procter & Gamble — hvilket Harmoniseringskontoret faktisk også er. En af de ting, som ophavsmændene til Pariserkonventionen har ønsket at opnå, kan have været at give visse lande, hvis lovgivning er baseret på, at et varemærke skaber en eneret til brug, og at visse almene udtryk ikke bør være omfattet af en sådan eneret, mulighed for at afvise beskyttelse af varemærker, som er registreret andre steder og består af sådanne udtryk. Hvad angår angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens egenskaber er dette spørgsmål dækket af varemærkeforordningens artikel 12, litra b), som begrænser et EF-varemærkes retsvirkning ved at sikre, at indehaveren af et varemærke ikke kan forbyde brugen af sådanne angivelser, når brugen tjener til beskrivelse eller information og ikke til at betegne en mærkevare. Her imødekommes for en stor del den bekymring, som blev udtrykt for længe siden af en engelsk dommer: »Velstående forretningsdrivende er traditionelt ivrige efter at indhegne det engelske sprogs store fælled og nægte offentligheden af i dag og i morgen adgang til dette indhegnede område« [25].

78. Set i lyset heraf synes det at være en rigtigere antagelse, at formålet med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), ikke er at hindre en monopolisering af almindelige beskrivende udtryk, men snarere at undgå en registrering af beskrivende varenavne, som ikke ville kunne beskyttes. Hvis dette indebærer, at de samme ord må fortolkes, så de får en anden mening, end

24 — »Netop på grund af den eksklusive karakter af de rettigheder, som et EF-varemærke tilsikrer, hindrer bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra c), en registrering af tegn, som udelukkende beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet skal anvendes.«

25 — »*Perfection*«: *Joseph Crosfield & Sons' Application* (1909) 26 RPC, s. 837, på s. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

de har i f.eks. Pariserkonventionen, skyldes det, at de optræder i en anden sammenhæng.

79. Jeg er klar over, at det synspunkt, jeg her fremfører, kan forekomme at være i strid med visse udtalelser i Windsurfing Chiemsee-dommen [26]. Domstolen fastslog her, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), [svarer til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c)] »[herved] forfølger [...] et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle«, og at artikel 6, stk. 1, litra b) [som svarer til forordningens artikel 12, litra b)], ikke på afgørende måde påvirker denne fortolkning.

80. Selv om disse konklusioner er alment formuleret, mener jeg dog, at de bør ses i sammenhæng med den konkrete sag, som ikke vedrørte beskrivende udtryk, men en geografisk betegnelse. Og selv om varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), medtager angivelser af den geografiske oprindelse blandt andre beskrivende elementer, har de en temmelig speciel status. De behandles separat i forordningens artikel 64, stk. 2, og direktivets artikel 15, stk. 2. Ifølge disse artikler er de egnede til at blive registreret som fællesmærker, og i forbindelse med landbrugsprodukter og levnedsmidler (i hvilken forbindelse de især optræder) er de nøje reguleret af anden fællesskabslovgivning [27]. Især ville registreringen af en geografisk betegnelse som et varemærke »fylde meget mere« end en registrering af et varemærke, som indeholder beskrivende elementer. Det kan desuden bemærkes, at Domstolen i Windsurfing Chiemsee-dommen [28] fastslog, at fællesskabsretten ikke anvender det tyske begreb Freihaltebedürfnis (»et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder«) i den henseende.

81. Jeg mener derfor, at artikel 7, stk. 1, litra c), kan tages på ordene som en hindring for registrering af et varemærke, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne. Det fremgår klart af artikel 12, litra b), at et varemærke kan indeholde sådanne tegn eller angivelser (ellers ville den bestemmelse ikke tjene noget formål), og af artikel 7, stk. 1, litra c), at det ikke må bestå *udelukkende* af sådanne.

26 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779, navnlig præmis 25-28.

27 — F.eks. Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14.7.1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208, s. 1).

28 — Præmis 35.

— I relation til »Baby-dry«

82. I nærværende sag fandt appelkammeret, at »kombinationen af to almindelige ord ('baby' og 'dry') uden nogen yderligere elementer, der kan betegnes som fantasifulde eller kreative, giver forbrugeren umiddelbar oplysning om, at varen er egnet til at opfylde sit grundlæggende formål, nemlig at holde babyer tørre«. Retten var enig og fandt, at »der i ordkombinationen 'Baby-dry' ikke indgår nogen yderligere bestanddel, der kunne gøre tegnet i dets helhed egnet til at adskille sagsøgerens varer fra andre virksomheders«.

83. Der kan nok ikke herske megen tvivl om, at ordene »baby« og »dry« i omsætningen kan anvendes til at angive bleernes anvendelsesformål, og heller ikke om, at ordkombinationen »Baby-dry« ikke består af andre ord.

84. Der kan imidlertid godt sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt en normalt oplyst person, som aldrig før er stødt på mærkevarenavnet »Baby-dry«, uden videre ville tænke på bleer, første gang vedkommende så navnet, eller ville betragte det som en betegnelse af sådanne varers anvendelsesformål, såfremt vedkommende hørte det anvendt i forbindelse med denne vare.

85. Af disse to aspekter af en sådan persons reaktion er det sidste det vigtigste, idet spørgsmålet, om der i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), er hindringer for, at et mærke kan registreres, skal bedømmes i relation til den pågældende kategori af varer, sådan som Retten helt korrekt konstaterede i den appellerede dom [29]. Selv om, som Retten påpegede, en af bleers vigtigste funktioner er at »holde babyer tørre« (i én forstand), anvendes ordkombinationen »baby-dry«, så vidt jeg ved, ikke i almindelig sprogbrug i forbindelse med disse artikler eller deres anvendelsesformål, hvilket heller ikke hævdes at være tilfældet.

86. Men det første aspekt er muligvis heller ikke helt uden relevans. Hvis ordkombinationen »Baby-dry« kan forbindes med så forskellige produkter som f.eks. talkumpudder, regnovertræk til barnevogne, kompakte tørretumblere eller drikke på små flasker, ville det udvande dens evne til med bare nogen nøjagtighed at betegne bleers anvendelsesformål.

87. Her er betydningen af ordene »udelukkende« og »i omsætningen kan tjene til at betegne« i artikel 7, stk. 1, litra c), ganske vigtig.

29 — Præmis 21.

88. Appelkammeret og Retten har tilsyneladende i det væsentlige indtaget det standpunkt, at eftersom det varemærke, som ønskes registreret, ikke indeholder nogen elementer, som ikke kan anvendes til at betegne varens anvendelse, består mærket udelukkende af angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne denne anvendelse.

89. Denne synsvinkel er efter min opfattelse for snæver, i hvert fald som den er blevet anvendt i nærværende sag.

90. Især tager den ikke højde for angivelsens ekstremt kortfattede karakter og dens usædvanlige struktur og heller ikke for den kendsgerning, at den ikke ville kunne underkastes en intuitiv grammatisk analyse, som ville gøre det umiddelbart klart, hvad betydningen er. Alt dette er elementer, som føjer noget yderligere til ordene »baby« og »dry«, og som efter min mening bør tages i betragtning under bedømmelsen.

91. Den anlagte synsvinkel tager omvendt heller ikke højde for den kendsgerning, at en angivelse, der i omsætningen bruges til at betegne anvendelsen af bleer, for at kunne opfattes som sådan må indeholde mere end blot ordene »baby« og »dry« stillet ved siden af hinanden, som det er tilfældet i det omtvistede varemærke. Endvidere tager den ikke i betragtning, at ordkombinationen »Baby-dry«, hvordan man end ser på det, er en nyskabelse, der som sådan ikke indgår i det engelske sprog, hvilket gør det langt mindre sandsynligt, at den vil blive anvendt i omsætningen som et beskrivende udtryk.

92. En bredere indfaldsvinkel til artikel 7, stk. 1, litra c), er ikke uden fortilfælde, hverken hos Harmoniseringskontoret eller Retten.

93. For eksempel fastslår Harmoniseringskontorets retningslinjer for undersøgelsen, at et varemærke skal »mere end blot beskrive varen«. Under behandlingen af varemærket »Oilgear« vedrørende hydraulikpumper, motorer og værktøjsmaskiner omformulerede Andet Appelkammer artikel 7, stk. 1, litra c), som »en bestemmelse om, at varemærker for at kunne registreres ikke må være udelukkende eller rent beskrivende« [30]. Tredje Appelkammer gav medhold i en klage over afslaget på en ansøgning om registrering af »Netmeeting« vedrørende computerprogrammer til realtids-, multimedie- og gruppekommunikation over computernetværk med den begrundelse, at mærket i hvert fald havde et vist kreativt islæt, og bemærkede, at ordene ikke normalt anvendes sammen, at kombinationen af disse ord ikke antyder en direkte sammenhæng med den specifikke vare, som er af interesse for ansøgeren, og at mærket ikke udelukkende betegner varens anvendelsesformål eller andre egenskaber ved varen [31].

30 — Afgørelse af 22.9.1998, sag R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Afgørelse af 27.11.1998, sag R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. I en anden sag (som gentog, hvad Domstolen udtalte angående forveksling i sin dom i SABEL-sagen [32]) gav Tredje Appelkammer udtryk for, at artikel 7, stk. 1, litra c), kun finder anvendelse, »hvis det beskrivende indhold fremgår umiddelbart, klart og utvetydigt af ansøgningen, især fordi erfaringen viser, at kunderne efter alt at dømme ikke foretager en begrebsmæssig analyse af de varemærker, de møder, med det formål at lægge en begrebsmæssig betydning i dem [...] Hvis et udtryk, som kunne tjene til at beskrive egenskaberne ved varen, kun antydes og kun er genkendeligt som resultat af en tankerække, er det normalt ikke til hinder for en registrering« [33].

95. I en dom afsagt for ganske nylig [34] annullerede Retten en afgørelse fra Første Appelkammer. Afgørelsen afviste en klage over afslaget på en ansøgning om registrering af mærket »Doublemint« vedrørende flere typer varer, overvejende tyggegummi. Retten baserede hovedsagelig sin dom på den betragtning, at elementet »double« var tvetydigt i den pågældende sammenhæng, og at »Doublemint« »ikke sætter den berørte offentlighed i stand til umiddelbart og uden videre overvejelser at opfatte betegnelsen om en beskrivelse af en egenskab ved den pågældende vare« [35].

96. Hvis denne synsvinkel, som jeg er enig i, var blevet anlagt i nærværende sag, kunne overvejelser med hensyn til de faktorer, jeg har været inde på — ekstrem kortfattethed, en usædvanlig og uigennemsigtig grammatisk struktur, ufuldstændighed som beskrivelse og opfindsomhed — sagtens have ledt frem til den konklusion, at varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), ikke er til hinder for registrering af varemærket »Baby-dry« vedrørende babybleer, selv om graden af beskyttelse vil være temmelig begrænset i medfør af artikel 12, litra b) [36].

97. Jeg mener derfor, at appelkammeret har begået en retlig fejl ved i sin bedømmelse at undlade at tage behørigt hensyn til disse faktorer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra c), og at Retten har begået en retlig fejl ved at stadfæste appelkammerets afgørelse i den henseende.

32 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191, præmis 23.

33 — Afgørelse af 26.2.1999, sag R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, vedrørende betegnelsen »Portfolio« for forskellige typer edb-materiale og trykt materiale, hvormed virksomheder kan udvælge og planlægge projekter baseret på eksisterende og planlagte opgaver og ressourcer, afgørelsens punkt 10. Det bør påpeges, at disse udtalelser blev fremsat ud fra det synspunkt, som jeg er uenig i, ifølge hvilket hensigten med artikel 7, stk. 1, litra c), er at bevare beskrivende betegnelser som offentligt tilgængelige.

34 — Dom af 31.1.2001, sag T-193/99, Wrigley mod KHIM, Sml. II, s. 417.

35 — Præmis 30.

36 — Som Procter & Gamble har påpeget, ville det ikke være muligt at hindre en konkurrent i at hævde, at vedkommendes produkt »holder din baby tør« (eller måske endog »holder din baby mere tør«). Det, der ville være muligt, var at hindre konkurrenten i at anvende de to ord »baby dry« som identifikation for vedkommendes produkter eller på en måde, som ville medføre risiko for forveksling mellem mærkevarer i offentlighedens bevidsthed.

Proceduremæssige konsekvenser

98. De proceduremæssige konsekvenser af konklusionen, at Retten har begået en retlig fejl, kræver også nogle overvejelser.

99. I nærværende sag blev undersøgerens afgørelse truffet udelukkende på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c). Appelkammeret mente, at også artikel 7, stk. 1, litra b), var til hinder for en registrering, men afviste blot klagen, formodentlig med det resultat, at den oprindelige afgørelse forblev uændret (med forbehold af klagens opsættende virkning i henhold til varemærkeforordningens artikel 57, stk. 1, og som følge af indbringelsen af sagen for Retten i henhold til artikel 62, stk. 3). Selv om appelkammeret i henhold til varemærkeforordningens artikel 62, stk. 1, enten kan omgøre den af afdelingen trufne afgørelse, eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling, gjorde den ingen af delene her, hvilket heller ikke synes nødvendigt, når en klage afvises.

100. Procter & Gamble indbragte sagen for Retten med den begrundelse, at appelkammeret havde begået en retlig fejl ved sin fortolkning af både artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), men Retten behandlede kun påstanden vedrørende sidstnævnte artikel, hvorfor kun denne artikel er genstand for nærværende appelsag.

101. I henhold til varemærkeforordningens artikel 63, stk. 3, har Retten kompetence til at ophæve eller omgøre appelkammerets afgørelse. I dette tilfælde ophævede den afgørelsen [37]. Jeg har behandlet nogle af de proceduremæssige konsekvenser af denne ophævelse i forbindelse med spørgsmålet, om appellen kan admitteres.

102. Endelig skal Domstolen i henhold til statuttens artikel 54, hvis den giver en appellant medhold, ophæve den af Retten trufne afgørelse og kan enten selv træffe endelig afgørelse eller hjemvise sagen til Retten.

103. Hvis Domstolen i nærværende sag konkluderer, at Retten har begået en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra c), hvilken foranstaltning vil så være hensigtsmæssig?

104. I betragtning af de mange klagefaser, sagen har været igennem, og den lange tid,

37 — Faktisk findes der indtil i dag tilsyneladende ingen sager, hvor Retten har omgjort appelkammerets afgørelse.

der er gået, vil jeg mene, at den korteste fremgangsmåde må være den bedste.

105. Jeg finder det ikke nødvendigt at hjemvise sagen til Retten. Denne fremgangsmåde kunne være fundet nødvendig, eftersom Retten ikke behandlede det spørgsmål, som den blev forelagt vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), som der derfor ikke er truffet afgørelse om. Imidlertid var den oprindelige afgørelse, som blev truffet af undersøgeren, udelukkende baseret på artikel 7, stk. 1, litra c), og der er ikke i mellemtiden truffet andre foranstaltninger, hvorved en registrering afvises med andre begrundelser. Jeg mener derfor ikke, det er nødvendigt at tage stilling til argumenterne vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b).

106. Hvis Rettens dom ophæves og erstattes af en dom, som igen, men ud fra andre præmisser, annullerer appelkammerets afgørelse, står det ikke helt klart[38], om sagen stadig verserer ved appelkammeret. Hvis det er tilfældet, vil det normalt skulle træffe en anden afgørelse, hvor det vil være bundet af Domstolens konklusioner, hvilket måske er et unødvendigt skridt og dårlig procesøkonomi.

107. Domstolen kan derfor ophæve den appellerede dom og selv træffe den endelige afgørelse, idet den gør brug af sin kompetence i henhold til varemærkeforordningens artikel 63, stk. 3, til at omgøre appelkammerets afgørelse.

108. Selv om det teoretisk ville være muligt for Domstolen under disse omstændigheder at pålægge Harmoniseringskontoret at registrere mærket (i overensstemmelse med varemærkeforordningens artikel 62, stk. 1, der giver appelkammeret de samme beføjelser som undersøgeren), mener jeg, at dette ville være en helt urimelig indblanding i Harmoniseringskontorets arbejde, især fordi der kan være andre aspekter i sagen, som ikke har været taget op i forbindelse med Domstolens behandling.

109. Den mest effektive fremgangsmåde i dette tilfælde forekommer mig derfor at være, at Domstolen hjemviser sagen til undersøgeren til videre behandling, idet undersøgeren herved skal følge dommens præmisser, som pålægger undersøgeren at tage de faktorer i betragtning, som jeg har gennemgået ovenfor.

38 — Der findes tilsyneladende ingen udtrykkelige bestemmelser for en situation som denne, og Harmoniseringskontoret kunne under retsmødet ikke give Domstolen oplysning om nogen fast praksis på baggrund af det fåtal af sager, hvor et appelkammers afgørelse er blevet annulleret (der havde indtil det tidspunkt, hvor retsmødet fandt sted, kun været to sådanne sager, herunder nærværende sag, selv om Retten allerede dagen efter, den 31.1.2001, annullerede yderligere fire afgørelser). Harmoniseringskontoret mente dog, at det i princippet påhviler appelkammeret at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme en dom.

Forslag til afgørelse

110. Jeg foreslår derfor, at Domstolen:

1) ophæver dommen afsagt af Retten i Første Instans i sag T-163/98

2) omgør Første Appelkammers afgørelse i sag R 35/1998-1, således at den

   — annullerer afgørelsen af 29. januar 1998, hvormed undersøgeren konkluderede, at varemærket »Baby-dry« udelukkende bestod af angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne bleers anvendelse

   — hjemviser sagen til undersøgeren til videre behandling

3) tilpligter Harmoniseringskontoret at betale sagens omkostninger.