DOMSTOLENS DOM (plenum)

23. oktober 2003 *

I sag C-191/01 P,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

støttet af

Forbundsrepublikken Tyskland ved A. Dittrich og B. Muttelsee-Schön, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

og

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved J.E. Collins, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander, og med valgt adresse i Luxembourg,

intervenienter i appelsagen,

* Processprog: engelsk.

angående appel af dom afsagt den 31. januar 2001 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-193/99, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT) (Sml. II, s. 417), hvorunder der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom, hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 16. juni 1999 (sag R 216/1998-1), og hvorved den klage var blevet afvist, som Wm. Wrigley Jr. Company havde indgivet over afslaget på registrering af ordet Doublemint som EF-varemærke,

den anden part i appelsagen:

Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinios (USA), ved Rechtsanwalt M. Kinkeldey, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger i første instans,

har

DOMSTOLEN (plenum),

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues og A. Rosas samt dommerne D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Puissochet (refererende dommer), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric og S. von Bahr,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

på grundlag af retsmøderapporten,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 10. april 2003,

afsagt følgende

Dom

1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 7. april 2001 har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første Instans den 31. januar 2001 i sag T-193/99, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT) (Sml. II, s. 417, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 16. juni 1999 (sag R 216/1998-1) (herefter »den anfægtede afgørelse«) og hvorved den klage var blevet afvist, som Wm. Wrigley Jr. Company (herefter »Wrigley«) havde indgivet over afslaget på registrering af ordet Doublemint som EF-varemærke for varer i forskellige klasser, herunder navnlig tyggegummi.

Forordning (EF) nr. 40/94

2 Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:

»Et EF-varemærke kan 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.«

3 Den samme forordnings artikel 7 er affattet således:

»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

[...]

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.«

4 Artikel 12 i forordning nr. 40/94 bestemmer:

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

[...]

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

[...]

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

Sagens baggrund

5 Den 29. marts 1996 indgav Wrigley ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordkombinationen Doublemint som EF-varemærke for varer i bl.a. klasserne 3, 5 og 30 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, navnlig for tyggegummi.

6 Da undersøgeren ved Harmoniseringskontoret afviste denne ansøgning ved afgørelse af 13. oktober 1998, indgav Wrigley en klage over denne afgørelse.

7 Ved den omtvistede afgørelse afviste Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at ordet Doublemint, der er en sammensætning af to engelske ord uden tilføjelse af noget fantasielement eller opdigtet element, beskrev visse egenskaber ved de pågældende varer, i dette tilfælde at de

indeholder mynte og smager af mynte. Ordet kunne derfor ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke registreres som EF-varemærke.

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

8 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. september 1999 anlagde Wrigley sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Retten gav ved den appellerede dom Wrigley medhold.

9 For det første fastslog Retten i den appellerede doms præmis 20 — efter at den i dommens præmis 19 havde citeret artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 — at fællesskabslovgiver havde ønsket at hindre registrering af tegn, der som følge af deres rent beskrivende karakter var uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds, men at tegn eller angivelser, hvis betydning går ud over det rent beskrivende, derimod kunne registreres som EF-varemærker.

10 For det andet fastslog Retten i den appellerede doms præmis 23-28, at ordet Doublemint i dette tilfælde ikke udelukkende var beskrivende. Retten fandt, at tillægsordet »double« havde en uvant karakter i forhold til andre udtryk på engelsk, såsom »much«, »strong«, »extra«, »best« eller »finest« (meget, stærk, ekstra, bedst eller finest), og at dette tillægsord sammenstillet med ordet »mint« kunne have to særskilte betydninger for den potentielle forbruger: »to gange så meget mynte som det normale« eller »med smag af to slags mynte«. Desuden præciserede Retten, at »mynte« er en generisk betegnelse, der omfatter grøn mynte, pebermynte og andre køkkenurter, og at der følgelig er flere muligheder for at blande to slags mynte, hvilket kan foretages med varierende smagsstyrker for den enkelte blanding.

11 For det tredje fandt Retten i den appellerede doms præmis 29, at de mange betydninger af ordet Doublemint gav sig selv, i det mindste ved associering eller hentydning, for en engelsksproget gennemsnitsforbruger, og de fratog dermed dette tegn enhver beskrivende funktion i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, hvorimod det omtvistede ord for en forbruger, der ikke behersker det engelske sprog tilstrækkeligt, efter sin art ville have en ubestemt, fantasipræget betydning.

12 Retten fastslog derfor i den appellerede doms præmis 30, at ordet Doublemint i forbindelse med de varer, der omhandledes i registreringsansøgningen, havde et ubestemt og suggestivt indhold, som kunne fortolkes på forskellige måder, og at ordet ikke gjorde det muligt for den berørte kundekreds umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opdage en beskrivelse af en egenskab ved de pågældende varer. Da ordet ikke udelukkende var beskrivende, kunne registreringen af dette ord ifølge Retten ikke afslås. Retten annullerede derfor den omtvistede afgørelse.

Appellen

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, og at Wrigley tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Wrigley har nedlagt påstand om, at appelskriftet ikke tages til følge, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. oktober 2001 fik Forbundsrepublikken Tyskland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland tilladelse til at intervenere til støtte for Harmoniseringskontorets påstande.

Parternes argumenter

16 Harmoniseringskontoret har anført, at Retten har begået en retlig fejl ved at fastslå, at et ord som Doublemint skal være »udelukkende beskrivende« for at kunne udelukkes fra at blive registreret som EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

17 Harmoniseringskontoret har indledningsvis gjort gældende, at en mindre streng fortolkning af de absolutte registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 40/94 ville føre til en væsentlig forøgelse af ansøgninger til Harmoniseringskontoret om registrering af tegn, der har flere betydninger, og som på grund af deres beskrivende karakter aldrig burde have den beskyttelse, der er knyttet til en registrering som varemærke.

18 Harmoniseringskontoret har endvidere understreget, at en absolut registreringshindring som følge af det anvendte tegns beskrivende karakter skal fortolkes således, at der skal tages hensyn til de andre absolutte registreringshindringer, der er anført i artikel 7, stk. 1, litra b) og d), i forordning nr. 40/94, der vedrører tegnets mangel på fornødent særpræg og den almindelige anvendelse af tegnet.

19 Den generelle udelukkelse fra registrering som EF-varemærke af tegn, som i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 mangler fornødent særpræg, er en registreringshindring, der foreligger ud over registreringshindringerne fastsat i samme bestemmelses litra a) og c). De tegn, der udelukkende er beskrivende, anses i sig selv for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds. Der kan ikke eksistere et lovbeskyttet monopol på ord, der er uegnede til at udfylde et varemærkes funktion, medmindre den brug, der er gjort af ordene, har givet dem fornødent særpræg i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

20 Endelig har Harmoniseringskontoret anført, at den omstændighed, at et ord som Doublemint kan have flere betydninger, og at det som følge heraf er flertydigt, ikke fører til, at ordet mister sin beskrivende karakter, hvilket er i modsætning til hvad Retten fastslog i den appellerede dom. Den gennemsnitlige forbruger vil tankemæssigt spontant forbinde Doublemint med visse potentielle egenskaber ved de pågældende varer, nemlig at de indeholder og smager af mynte, hvorfor ordet nødvendigvis er beskrivende og således ikke kan registreres som EF-varemærke.

21 Wrigley har heroverfor anført, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke er til hinder for registrering af et ord som Doublemint, der er sammensat af ord, der isoleret betragtet har en beskrivende karakter, såfremt dette ord, når det betragtes som en helhed, er et resultat af en usædvanlig sammensætning af disse ord, og det som sådan i almindelig sprogbrug og i den gennemsnitlige forbrugers bevidsthed ikke opfattes således, at det klart og utvetydigt udelukkende beskriver bestemte egenskaber ved de pågældende produkter.

22 Ifølge Wrigley er den grammatiske struktur af ordet Doublemint usædvanlig og ufuldstændig, og ingen ville på engelsk sige, at et tyggegummi har en »doublemint«-smag (»dobbeltmynte« på dansk) for at beskrive dets egenskaber. Desuden har ordet Doublemint mange mulige betydninger, hvilket udelukker, at forbrugeren husker en af dem i særdeleshed, hvilket giver tegnet et ubestemt og suggestivt indhold.

23 Wrigley har tilføjet, at Harmoniseringskontorets politik, hvorefter udtryk, der er fuldstændig beskrivende, skal holdes til fri rådighed for konkurrenter, kun kan omfatte de udtryk, for hvilke konkurrenterne har et rimelig klart og forudsigeligt behov for at kunne anvende et præcist udtryk til at beskrive bestemte egenskaber

ved deres varer. Dette er ikke tilfældet for ordet Doublemint, der siden det blev registreret for næsten hundrede år siden hos United States Patent and Trademark Office (USA's patent- og varemærkekontor) — dvs. i et engelsktalende land — ikke er blevet anvendt af kundekredsen eller af konkurrenterne som et beskrivende udtryk. Wrigley har desuden anført, at appelkamrene ved Harmoniseringskontoret allerede har tilladt registrering af sammensatte ord, som f.eks. Alltravel eller Megatours for rejseydelser, Transeuropea for transportydelser, eller Oilgear for hydrauliske maskiner.

24 Wrigley har i sit sidste indlæg fremført, at ordet Doublemint fuldstændig opfylder betingelserne fastsat af Domstolen i dommen af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), om varemærket BABY-DRY, for at det kan anerkendes, at en ordkombination har fornødent særpræg.

25 Det Forenede Kongeriges regering, der intervenerer til støtte for Harmoniseringskontorets påstande, har gjort gældende, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 har til formål at forhindre, at tegn og angivelser, som f.eks. ordet Doublemint, der beskriver egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser, eller som blot kan egne sig som en sådan beskrivelse i forbindelse med en gennemsnitlig forbrugers normale brug, anvendes som varemærke for en enkelt virksomhed. Som Domstolen fastslog i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), tilsidesætter registrering af sådanne tegn eller angivelser den almene interesse, der er forbundet med den frie adgang til brug af disse.

26 Domstolen bør derfor — i det omfang dette ikke klart fremgår af dommen i sagen Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret — i den foreliggende sag præcisere dels, at det ikke er nødvendigt, at et udtryk på et givet tidspunkt anvendes i en beskrivende betydning for at blive udelukket fra registrering, men at

det er tilstrækkeligt, at en sådan anvendelse kan forventes på et senere tidspunkt, dels at den omstændighed, at flere udtryk kan anvendes for at beskrive et produkts egenskaber, ikke kan føre til, at disse udtryk mister deres beskrivende karakter.

27 Den tyske regering, der ligeledes intervenerer til støtte for Harmoniseringskontorets påstande, har anført, at ordet Doublemint udelukkende er en beskrivende angivelse, som enhver frit bør kunne anvende. Den omstændighed, at bestanddelene i beskrivelsen muligvis har flere betydninger, strider ikke imod denne opfattelse. Disse andre betydninger har generelt en beskrivende karakter, også hvad angår det tysktalende område, hvilket Bundespatentgericht og Bundesgerichtshof desuden har fastslået vedrørende ordene »Marktfrisch«, »Doppel Caramel«, »Double Color« og »Double Action«.

Domstolens bemærkninger

28 I overensstemmelse med artikel 4 i forordning nr. 40/94 kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

29 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at 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«, er udelukket fra registrering.

30 Tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der ansøges om registrering, anses således ifølge forordning nr. 40/94 efter selve deres art for uegnede til at opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen, med forbehold af den mulige erhvervelse af fornødent særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

31 Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EF-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 det mål af almen interesse, at 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 [jf. bl.a. de identiske bestemmelser i artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25, og dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 73].

32 Harmoniseringskontoret kan afslå registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne artikel omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

33 I den foreliggende sag har Retten som begrundelse for sin antagelse om, at den omtvistede ordkombination ikke kunne udelukkes fra registrering i henhold til den ovennævnte bestemmelse, i den appellerede doms præmis 20 anført, at tegn eller angivelser, hvis betydning »går ud over det rent beskrivende«, kan registreres som EF-varemærker, og i den appellerede doms præmis 31 anført, at »dette ord ikke [kan] betegnes som udelukkende beskrivende«. Retten antog dermed, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skulle fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for registrering af varemærker, der »udelukkende beskriver« de varer eller tjenesteydelser, for hvilke de søges registreret, eller deres egenskaber.

34 Derved har Retten anvendt et kriterium baseret på, hvorvidt varemærket har en »udelukkende beskrivende« karakter, hvilket ikke er det kriterium, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

35 Herved har Retten ikke efterprøvet, om den omtvistede ordkombination kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser.

36 Heraf følger, at Retten har fejlbedømt rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

37 Under disse omstændigheder har Harmoniseringskontoret med rette påstået, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl.

38 Som følge heraf skal den appellerede dom ophæves.

39 I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, andet led, i Domstolens statut kan Domstolen, såfremt den ophæver Rettens afgørelse, hjemvise sagen til Retten til afgørelse.

40 I den foreliggende tvist hjemvises sagen til Retten og afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN (plenum)

1) **Den af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans afsagte dom af 31. januar 2001 i sag T-193/99, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT), ophæves.**

2) **Sagen hjemvises til Retten i Første Instans.**

3) **Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colnerci von Bahr

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. oktober 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitssekretær Præsident