RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

5. december 2000 *

I sag T-32/00,

Messe München GmbH, München (Tyskland), ved advokat M. Graf, München, advokatfirmaet Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33, München,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og design) (Harmoniseringskontoret) ved kontorchef D. Schennen, kontoret for lovgivning og internationale juridiske anliggender, og A. von Mühlendahl, vicepræsident med ansvar for juridiske anliggender, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos C. Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af afgørelse af 17. december 1999 fra Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og design) (sag R 177/1998-2), hvorved det afvises at registrere tegnet »electronica« som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

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

justitssekretær: fuldmægtig G. Herzig,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 18. februar 2000,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 6. april 2000

og efter mundtlig forhandling den 5. juli 2000,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Sagsøgeren indgav den 19. marts 1996 en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af ordet »electronica« som EF-varemærke. For denne slags varemærke er der mulighed for på ansøgningsskemaet at vælge mellem følgende angivelser: »Ordmærke«, »Figurmærke«, »Tredimensionalt« og »Andre«. Sagsøgeren valgte den sidstnævnte angivelse og tilføjede præciseringen »Skriftsstil« (»Schriftzug«).

2 I henhold til den af sagsøgeren indgivne ansøgning blev der ansøgt om registrering af varemærket for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35 og 41 i Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15. juni 1957, som revideret og ændret, svarende til følgende beskrivelse for hver af klasserne:

»Klasse 16: Kataloger til fagmesser vedrørende elektroniske komponenter og moduler; ovennævnte varer fortrinsvis bestemt for erhvervsmæssige aftagere.

Klasse 35: Arrangering af fagmesser vedrørende elektroniske komponenter og moduler; ovennævnte tjenesteydelser fortrinsvis bestemt for erhvervsmæssige aftagere.

Klasse 41: Arrangering af faglige stævner vedrørende elektroniske komponenter og moduler; offentliggørelse og udgivelse af kataloger til fagmesser og faglige stævner vedrørende elektroniske komponenter og moduler; samtlige ovennævnte tjenesteydelser fortrinsvis bestemt for erhvervsmæssige aftagere.«

3 Harmoniseringskontorets undersøger fremsatte ved meddelelse af 11. marts 1998 indsigelse mod ansøgningen og orienterede sagsøgeren om, at der bestod en registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1) med senere ændringer.

4 Sagsøgeren besvarede denne indsigelse ved skrivelse af 5. maj 1998.

5 Undersøgeren fastholdt ved afgørelse af 25. august 1998 sin indsigelse og afviste ansøgningen for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser.

6 Sagsøgeren påklagede den 22. oktober 1998 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.

7 Klagen blev afvist ved afgørelse R 177/1998-2 af 17. december 1999 fra Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (herefter »den anfægtede afgørelse«). Sagsøgeren modtog den anfægtede afgørelse ved telefax af 21. december 1999 og ved rekommanderet skrivelse med modtagelsesbevis den 31. december 1999.

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret pålægges at tilbagebetale klagegebyret til sagsøgeren.

— Harmoniseringskontoret pålægges at betale sagens omkostninger.

— Subsidiært: Såfremt varemærket ikke registreres for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser, tilføjes følgende disclaimer:

»Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe« (Alle ovennævnte varer/tjenesteydelser for en messe, der finder sted i München).

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Påstanden om tilbagebetaling af klagegebyret

10 Først skal sagsøgerens påstand om tilbagebetaling af klagegebyret behandles.

11 Artikel 136 i Rettens procesreglement bestemmer:

»...

»Nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for Appelkammeret, samt udgifter, som er afholdt til [...] oversættelser af processkrifter og skriftlige indlæg [for Retten], betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet.«

...«

12 På baggrund heraf skal det fastslås, at sagsøgerens påstand om tilbagebetaling af det af Harmoniseringskontoret opkrævede klagegebyr falder sammen med påstanden vedrørende sagens omkostninger.

Den principale påstand

Parternes argumenter

13 Sagsøgeren har i det væsentlige anført, at den anfægtede afgørelse udgør en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, idet den afviser registrering af et varemærke, der opfylder registreringsbetingelserne i denne bestemmelse.

14 Sagsøgeren har for det første påpeget, at det pågældende varemærke ikke alene udgøres af ordet »electronica«, men også omfatter en grafisk udformning, der adskiller sig fra den sædvanlige skrevne form af ordet.

15 Sagsøgeren har under den mundtlige forhandling begrundet dette anbringende med særlige forhold i tysk varemærkeret samt med det forhold, at substantiver på tysk har stort begyndelsesbogstav.

16 Sagsøgeren har dernæst gjort gældende, at et varemærke kun kan afvises fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det mangler fornødent særpræg, såfremt det slet ikke har den mindste form for særpræg. Sagsøgeren er af den opfattelse, at det påhviler undersøgeren at føre bevis herfor.

17 Sagsøgeren har ligeledes anført, at elektronik som et delområde af elektroteknik, der navnlig vedrører den ved elektrisk strøm styrede bevægelse af elektroner, er en bred definition, der beskriver grundteknikken, men ikke er umiddelbart beskrivende. Begrebet elektronik er derimod fantasifuldt for så vidt angår tjenesteydelser i forbindelse med fagmesser.

18 Hvad angår undersøgerens argument, der er gentaget i den anfægtede afgørelse, hvorefter det pågældende varemærke mangler fornødent særpræg og alene består af en beskrivende angivelse af varernes og tjenesteydelsernes indhold, har sagsøgeren gjort gældende, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 alene kan finde anvendelse i det særlige tilfælde, hvor der består et konkret behov for at udelukke det pågældende tegn fra registrering.

19 Sagsøgeren har som svar på undersøgerens bemærkning om, at ordet »electrónica« i det mindste på spansk angiver varernes og tjenesteydelsernes bestemmelse (fremstillet til eller tilpasset genstande eller forhold i forbindelse med elektronik), anført, dels at det spanske ord »electrónica« (elektronik) skrives med en accent over »o«'et, dels at ordet »elektronik« er et almindeligt begreb, der ikke med hensyn til de i ansøgningen anførte varer og tjenesteydelser har nogen beskrivende karakter.

20 Sagsøgeren har ligeledes bemærket, at det i øvrigt ikke er relevant at argumentere med ordet »electronica«'s betydning på spansk, da engelsk er hovedsproget inden for elektronikbranchen.

21 Sagsøgeren har for så vidt angår det pågældende varemærkes fornødne særpræg på nederlandsk som påberåbt af Harmoniseringskontoret tilføjet, at ordet »Elektronica« på nederlandsk staves med et »k« i stedet for et »c«.

22 Hvis begrebet »electronica« i øvrigt skulle sammenlignes med det tyske begreb »Elektronik«, er sidstnævnte et rent overbegreb, der kun med et yderligere beskrivende begreb får et betydningsindhold.

23 Sagsøgeren har endvidere fastholdt, at det spanske ord »electrónica«, når det anvendes for fagmesser, har lige så fornødent særpræg som det tyske ord »Elektronik«.

24 Endelig har sagsøgeren understreget, at det pågældende varemærke er blevet registreret i Benelux-landene, Frankrig, Italien og i den tidligere Tyske Demokratiske Republik.

25 Harmoniseringskontoret har for det første, i lighed med det i den anfægtede afgørelse anførte, fastholdt, at det ansøgte varemærke ikke indeholder noget grafisk element, der adskiller det fra et ordmærke.

26 For det andet har Harmoniseringskontoret anført, at Appelkammeret på baggrund af sin sagkundskab har udtalt, at det pågældende varemærke ligeledes er udelukket fra registrering som EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

27 Det er i den anfægtede afgørelse blevet fastslået, at ordet »electronica« havde en beskrivende karakter med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er henvist til i

ansøgningen på f.eks. spansk, nederlandsk, tysk og engelsk. Ordets betydning er uden tvivl forståeligt på alle sprog inden for Fællesskabet. Det er under alle omstændigheder i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 tilstrækkeligt at fastslå, at dette ord har en beskrivende karakter i en del af Fællesskabet.

28 Harmoniseringskontoret har for det tredje anført, at registreringen af det pågældende varemærke ligeledes med rette er blevet afvist under henvisning til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 på grund af manglende fornødent særpræg.

29 I det foreliggende tilfælde er begrundelserne for manglende fornødent særpræg og den beskrivende karakter af det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, sammenfaldende.

Rettens bemærkninger

30 Det bemærkes for det første, at ordet »electronica«, som det er præsenteret i varemærkeansøgningen, er skrevet med skrifttypen helvetica.

31 Anvendelsen af en sådan skrifttype bibringer intet figurativt element eller andet, der vil kunne adskille ordet »electronica«, navnlig på grund af dets funktionelle anvendelse, fra et almindeligt ordmærke. Det skal i øvrigt understreges, at sagsøgeren i ansøgningsskemaet blandt angivelserne »Ordmærke«, »Figur-

mærke«, »Tredimensionalt« og »Andre« har valgt den sidste angivelse og tilføjet præciseringen »Skriftsstil« (»Schriftzug«).

32 Det skal således fastslås, at varemærket »electronica«, der ikke har nogen figurativ karakter, blot er et ordmærke.

33 Det skal for det andet afgøres, om varemærket har det fornødne særpræg eller alene er beskrivende.

34 Ifølge artikel 4 i forordning nr. 40/94 er det afgørende kriterium for, at et tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et EF-varemærke, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, Baby-dry, Sml. II, s. 2383, præmis 20, og af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod Harmoniseringskontoret, Companyline, Sml. II, s. 1, præmis 23).

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

36 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering.

37 Det bemærkes, at ordet »electronica« er næsten identisk med ordet »electrónica« på spansk og portugisisk.

38 Det er imidlertid åbenbart, at den manglende accent over »o«'et i ordet »electronica« ikke udgør nogen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. analogt Baby-dry-dommen, præmis 27, og Companyline-dommen, præmis 26).

39 Det kan ikke hævdes, at en spansk- eller portugisisktalende gennemsnitsforbruger af de i den pågældende varemærkeansøgning omhandlede varer og tjenesteydelser vil bemærke den manglende accent over »o«'et i ordet »electronica« og derudover vil fortolke denne manglende accent som et element, der kan karakterisere det pågældende ord som et varemærke.

40 Endvidere bemærkes tilsvarende, at ordet »elettronica« på italiensk, »elektronica« på nederlandsk og omskrivningen til latinske bogstaver »iletronika« af flertal, intetkøn af det græske »ηλεκτρονικά» (elektronik) ligger så tæt på ordet »electronica«, at varemærkets adskillelsesevne på disse sprog må anses for næsten eller fuldstændig ikke-eksisterende.

41 I øvrigt 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 i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

42 Den pågældende varemærkeansøgning vedrører kataloger og arrangering af fagmesser og faglige stævner vedrørende elektroniske komponenter og moduler.

43 Disse tjenesteydelser vedrører således alle elektroniske komponenter eller moduler. Elektronik er det område eller den temaverden, der er grundstenen for disse varer og tjenesteydelser. Det er deres forbindelse med denne grundsten, der tillader identificeringen af varerne og tjenesteydelserne.

44 Varemærket består i denne forstand udelukkende af det ord, der i det mindste på spansk og portugisisk beskriver en væsentlig egenskab ved de pågældende varer og tjenesteydelser, der gør det muligt at angive varerne og tjenesteydelserne selv og ikke deres forbindelse med den virksomhed, der fremstiller eller leverer dem. Varemærket har således intet element, der kan adskille varemærket fra dets betydning som beskrivelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

45 Hvad angår sagsøgerens anbringende støttet på varemærkets registrering i visse lande bemærkes, at EF-varemærket ifølge første betragtning til forordning nr. 40/94 har til formål at gøre det muligt for virksomhederne »at identificere deres varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Fællesskabet, uden hensyn til grænser« (Rettens dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, tredimensionalt varemærke for sæbe, Sml. II, s. 265, præmis 60).

46 Registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, eller endog i tredjelande, er derfor et forhold, som ikke er bestemmende for gennemgangen af registreringsansøgningen, men som alene kan tages i betragtning med henblik herpå (dommen i sagen vedrørende tredimensionalt varemærke for sæbe, præmis 61).

47 EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af formål og regler, som er særegne for systemet og tilstrækkelige i sig selv, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer.

48 Det skal endvidere anføres, at sagsøgeren ikke har påstået, at det pågældende varemærke er blevet registreret i Spanien eller Portugal.

49 Artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer endelig, at samme artikels stk. 1 »finder anvendelse, selv om registreringshindringer kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

50 Det fremgår af ovenstående, at ordet »electronica« mangler fornødent særpræg og alene har en beskrivende karakter, jf. artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 og samme artikels stk. 2.

51 Varemærket »electronica« kan derfor ikke registreres som EF-varemærke, og Harmoniseringskontoret kan således ikke bebrejdes at have truffet den anfægtede afgørelse.

52 Sagsøgerens principale påstand bør derfor forkastes.

Den subsidiære påstand

Parternes argumenter

53 Sagsøgeren har i sin indsigelse mod den anfægtede afgørelse anført, at selskabet gennem flere år har arrangeret messen »electronica« i München.

54 Sagsøgeren har subsidiært erklæret, at selskabet er villigt til at tilføje følgende disclaimer til den fortegnelse over varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering: »Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe« (Alle ovennævnte varer/tjenesteydelser for en messe, der finder sted i München).

55 Sagsøgeren har anført, at »denne begrænsning viser klart, at det i dette tilfælde alene drejer sig om en messe, der afholdes på et bestemt sted, og ikke om et begreb, der i andre lande end Tyskland kan anvendes som en beskrivende angivelse«.

56 Sagsøgeren har under den mundtlige forhandling forklaret, at den subsidiære påstand er en påstand om indskrænkning af den fortegnelse over varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.

57 Harmoniseringskontoret har anført, at sagsøgerens forslag udgør en begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser på grundlag af artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og ikke et afkald på beskyttelse af en del af varemærket, jf. samme forordnings artikel 38, stk. 2.

58 Harmoniseringskontoret er imidlertid af den opfattelse, at den foreslåede begrænsning ikke kan påvirke de absolutte registreringshindringer, hvis eksistens er blevet fastslået. Det ansøgte varemærke er faktisk beskrivende, uanset om det anvendes for en fagmesse i München eller ikke. Det mangler ligeledes det fornødne særpræg, idet det ikke er egnet til at individualisere en udstilling, uanset hvor den afholdes.

59 Varemærket indeholder endvidere ikke nogen angivelse af en bestemt by. Det er muligt at forestille sig en begrænsning af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser til varer fra en bestemt by eller region eller endog et bestemt sted, hvor tjenesteydelsen præsteres, for at undgå afvisning af et varemærke, der vil kunne vildlede offentligheden [artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94], når varemærket indeholder navnet på den pågældende by eller region. Den foreliggende varemærkeansøgning har dog intet at gøre med disse tilfælde, idet den ikke indeholder nogen geografisk betegnelse.

60 Ifølge Harmoniseringskontoret kan sagsøgerens subsidiære påstand også fortolkes således, at sagsøgeren kræver en beskyttelse, der geografisk er begrænset til München-egnen eller Tyskland, og at sagsøgeren ikke har til hensigt at forhindre brugen af ordet »electronica« for fagmesser og udstillinger i andre medlemsstater.

61 En sådan geografisk begrænsning af EF-varemærkets gyldighedsområde eller beskyttelsesområde er imidlertid ifølge Harmoniseringskontoret uforenelig med varemærkets enhedskarakter.

Rettens bemærkninger

62 Det bemærkes, at sagsøgeren med sin subsidiære påstand ikke påstår en ændring af selve varemærket, men en begrænsning af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering. De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt, har ligeledes forbindelse med elektronik.

63 Den subsidiære påstand påvirker under disse omstændigheder på ingen måde varemærkets adskillelsesevne og beskrivende karakter, som der tidligere er redegjort for.

64 Det skal derfor fastslås, uden at der er taget stilling til, om den subsidiære påstand kan realitetsbehandles, at denne påstand under alle omstændigheder heller ikke kan føre til registrering af varemærket, og at den derfor bør forkastes.

Sagens omkostninger

65 I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) **Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (varemærker og design) frifindes.**

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. december 2000.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand