RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)
27. februar 2002 *

I sag T-106/00,

Streamserve Inc., Raleigh, North Carolina (USA), ved advokat M. Nedstrand,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. di Carlo og G. Humphreys, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse af 28. februar 2000 truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 423/1999-2) vedrørende registrering af ordet STREAMSERVE som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne V. Tiili og R.M. Moura Ramos,
justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. april 2000,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. august 2000,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. oktober 2000,

under henvisning til duplikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. januar 2001,

og efter mundtlig forhandling den 20. juni 2001,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 22. august 1997 indgav Intelligent Document Systems Scandinavia AB i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer, en EF-varemærkeansøgning vedrørende et ordmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Der er ansøgt om registrering af ordet STREAMSERVE.

3 De varer, for hvilke ansøgningen om registreringen af varemærket blev indgivet, findes i klasse 9 og 16 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

»klasse 9: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; databehandlingsudstyr, inklusive computere, computerhukommelser, skærme, tastaturer, processorer, printere og scannere; computerprogrammer lagret på bånd, diske, disketter og andre maskinlæsbare medier

klasse 16: Registrerede computerprogrammer; brugervejledninger; aviser og publikationer; uddannelses- og undervisningsmaterialer«.

4 Den 18. februar 1999 blev EF-varemærkeansøgningens overførsel til sagsøgeren registreret i ansøgningens sagsakter i henhold til artikel 17 og 24 i forordning nr. 40/94 og regel 31, stk. 8, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1).

5 Undersøgeren afslog ansøgningen ved afgørelse af 21. maj 1999 i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at ordet STREAMSERVE var beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser og manglede fornødent særpræg.

6 Sagsøgeren påklagede den 20. juli 1999 delvist undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94, for så vidt undersøgeren havde afvist registreringsansøgningen for andre varer end »aviser« og »uddannelses- og undervisningsmaterialer«.

7 Klagen blev den 1. oktober 1999 forelagt undersøgeren med henblik på berigtigelse af den påklagede afgørelse i medfør af artikel 60 i forordning nr. 40/94.

8 Klagen blev herefter fremsendt til Andet Appelkammer.

9 Ved afgørelse af 28. februar 2000 afviste appelkammeret klagen (herefter »den anfægtede afgørelse«).

10 Appelkammeret fandt i det væsentlige, at den måde, hvorpå undersøgeren havde anvendt artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning nr. 40/94, var korrekt for så vidt angik de varer, som klagen vedrørte.

Parternes påstande

11 Harmoniseringskontoret har under retsmødet, hvorunder sagsøgeren ikke var til stede, anført, at ordet STREAMSERVE faktisk bruges som et ord.

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Sagen hjemvises til undersøgeren.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Sagsøgeren har i replikken nedlagt en subsidiær påstand om, at den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt angår andre varer end »apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd og billeder« og hjemvises til undersøgeren.

14 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Antagelse til realitetsbehandling af påstanden om, at sagen hjemvises til undersøgeren

Parternes argumenter

15 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at påstanden skal afvises. Harmoniseringskontoret har redegjort for, at Retten i medfør af artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 alene har kompetence til at ophæve eller omgøre appelkammerets afgørelser, og at det tilkommer Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 63, stk. 6, at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens afgørelse. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at da den anfægtede afgørelse er truffet af et appelkammer, har dette kompetence til

inden for Harmoniseringskontoret at gennemføre Rettens dom. Retten ville derfor ifølge Harmoniseringskontoret gøre indgreb i dettes prærogativer, såfremt den hjemviste sagen til undersøgeren.

16 Sagsøgeren er ikke fremkommet med nogen specifik argumentation i denne henseende.

Rettens bemærkninger

17 Det skal først bemærkes, at i henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten kompetence til at ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse, og i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffer Harmoniseringskontoret de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens afgørelse.

18 Som det fremgår af Rettens praksis, følger det af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33). Da Retten ved at hjemvise sagen til undersøgeren imidlertid ikke pålægger Harmoniseringskontoret en handle- eller undladelsesforpligtelse, giver den ikke Harmoniseringskontoret et pålæg. Det følger heraf, at påstanden om hjemvisning af sagen til undersøgeren ikke kan afvises i medfør af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94.

19 Herudover kan sagens hjemvisning til undersøgeren bestemmes af appelkammeret i henhold til artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og er således omfattet af de foranstaltninger, som Retten kan træffe i medfør af dens beføjelse til at omgøre en afgørelse i henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

20 Det fremgår af ovenstående, at påstanden om, at sagen skal hjemvises til undersøgeren, kan antages til realitetsbehandling.

Realiteten

21 Sagsøgeren har gjort tre anbringender gældende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, samt om krænkelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

22 Sagsøgeren har anført, at det alene er berettiget at afvise et tegn fra registrering som EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, når tegnets beskrivende indhold er umiddelbart, tydeligt og utvivlsomt åbenbart for alle de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen. Ifølge sagsøgeren viser erfaringen nemlig, at forbrugerne ikke opfatter beskrivende betydninger, der er indeholdt i et varemærke. Sagsøgeren har påstået, at ordmærker, hvis beskrivende betydninger først fremtræder efter en intellektuel tankerække, ikke bør afvises fra registrering.

23 Ifølge sagsøgeren forekommer de to ord »stream« og »serve« i denne sag ikke umiddelbart og direkte at kunne formidle de abstrakte betydninger inden for edb-området, som appelkammeret anførte.

24 Sagsøgeren har navnlig anført, at appelkammeret ikke godtgjorde, at ordet »serve« er en forkortelse af det tekniske begreb »server«. Sagsøgeren har, idet selskabet har erindret om afgørelsen fra Tredje Appelkammer i sag R 26/1998-3, NETMEETING, anført, at der i et vist omfang skal tages hensyn til de mere generelle betydninger af ordet »serve«, såsom »to be a servant to somebody« (at tjene en anden), »work for somebody« (at arbejde for en anden), »supply with goods and services« (levere varer eller tjenesteydelser), »be satisfactory for a need or a purpose« (opfylde et behov eller et formål). Når sagen bedømmes på denne måde, fremgår det ifølge sagsøgeren, at ordet »serve« ikke er entydigt eller er specifikt forbundet med de pågældende varer, og at tegnet STREAMSERVE derfor ikke har en umiddelbar forbindelse med disse varer.

25 Sagsøgeren har påstået, at betydningen af tegnet STREAMSERVE læst i sin helhed under alle omstændigheder er en anden end betydningen af de to ord, tegnet består af.

26 Ifølge sagsøgeren kan tegnet STREAMSERVE anses for at være suggestivt, men ikke beskrivende.

27 Sagsøgeren har gjort gældende, at registreringen af tegnet STREAMSERVE overhovedet ikke medfører, at der skabes hindringer for sagsøgerens konkurren-

ter, idet de har mulighed for som varemærke at anvende et stort antal andre tegn, der indeholder enten ordet »stream« eller ordet »serve«.

28 Sagsøgeren har endvidere anført, at de registreringer, der er foretaget af det samme tegn i medlemsstaterne, i tvivlstilfælde har en præsumptiv betydning for registreringsproceduren ved Harmoniseringskontoret.

29 I denne sag har sagsøgeren gjort gældende, at tegnet STREAMSERVE før vedtagelsen af den anfægtede afgørelse er blevet registreret i Sverige og Norge. Disse staters varemærkeret er blevet harmoniseret ved Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1998 L 40, s. 1). Ifølge sagsøgeren dækker den registrering, der er foretaget i Sverige, de samme varer som dem, der er omtvistet i denne sag. Herudover har sagsøgeren anført, at det svenske patentkontor undersøger ordmærker, der er af engelsk oprindelse, på samme måde som svenske ord.

30 Sagsøgeren har ligeledes anført, at selskabet den 28. marts 2000 til Patent Office (Det Forenede Kongeriges patent- og varemærkekontor) har indgivet en registreringsansøgning vedrørende tegnet STREAMSERVE for varer i klasse 9, der bl.a. svarer til følgende beskrivelse: »databehandlingsudstyr, inklusive computere, computerhukommelser, skærme, tastaturer, processorer, printere og scannere; computerprogrammer lagret på bånd, diske, disketter og andre maskinlæsbare medier«, og for visse tjenesteydelser inden for edb-området, der er omfattet af klasse 21. Ifølge sagsøgeren er denne ansøgning blevet offentliggjort med henblik på indsigelser, uden at Patent Office har rejst indsigelser i henhold til de absolutte registreringshindringer.

31 Sagsøgeren har bemærket, at både det svenske patentkontor og Patent Office ved varemærkeregistreringen anvender strengere kriterier end Harmoniseringskontoret, idet de ligeledes ex officio foretager en undersøgelse af de relative registreringshindringer.

32 Endvidere har sagsøgeren anført, at selskabet den 30. marts 2000 til Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor) har indgivet en ansøgning om registrering af varemærket STREAMSERVE for de samme varer og tjenesteydelser som dem, der er omfattet af registreringsproceduren i Det Forenede Kongerige, og at denne ansøgning den 31. august 2000 er blevet offentliggjort med henblik på indsigelser, uden at Deutsches Patent- und Markenamt har rejst indsigelser i henhold til de absolutte registreringshindringer. Ifølge sagsøgeren anvender Deutsches Patent- und Markenamt ved varemærkeregistreringen kriterier, der er identiske eller tilsvarende de af Harmoniseringskontoret anvendte. Sagsøgeren har tilføjet, at de ordmærker, der er af engelsk oprindelse, undersøges på samme måde som tyske ord.

33 Endelig har sagsøgeren anført, at der er sket registreringer af tegnet STREAMSERVE for de samme varer og tjenesteydelser som dem, der er omfattet af den i Det Forenede Kongerige indgivne ansøgning, i Benelux-landene den 29. marts 2000 og i Frankrig den 20. april 2000. Endvidere er andre registreringsansøgninger ifølge sagsøgeren offentliggjort med henblik på indsigelser (i Spanien den 2.7.2000 og i USA den 31.10.2000) eller blot indgivet (i Danmark den 28.3.2000 og i Italien den 4.4.2000).

34 Harmoniseringskontoret har imødegået sagsøgerens argumentation og er af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen retlig fejl. Harmoniseringskontoret har præciseret, at denne bedømmelse gælder for alle de varer, der er omfattet af ansøgningen. Hvad nærmere angår varekategorierne »brugervejledninger« og »publikationer« har Harmoniseringskontoret anført, at tegnet STREAMSERVE ligeledes er beskrivende for disse varer, idet teknologien til administration og automatisering af datastrømme kan anvendes til transmission af tekster.

Rettens bemærkninger

35 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »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«. Endvidere bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

36 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er til hinder for, at de i bestemmelsen omhandlede tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Denne bestemmelse forfølger således et mål af almen interesse, hvorefter det kræves, at sådanne tegn eller angivelser frit kan anvendes af alle (jf. Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25).

37 For så vidt angår bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter skal det først anføres, at den alene kan foretages i forhold til forståelsen heraf hos den tilsigtede omsætningskreds.

38 I denne sag har Harmoniseringskontoret under retsmødet med rette forklaret, at den tilsigtede omsætningskreds udgøres af de engelsktalende gennemsnitsforbrugere, der anvender Internettet, og som påvirkes af de audiovisuelle aspekter heraf. I øvrigt skal denne tilsigtede omsætningskreds anses for at være en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. analogt Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og jf. ligeledes i denne retning Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (Eurohealth), Sml. II, s. 1645, præmis 27).

39 Hvad angår sagsøgerens argument om, at tredjemand, nærmere bestemt sagsøgerens konkurrenter, ikke har behov for at anvende det pågældende tegn til at betegne de varer, der er omfattet af ansøgningen, skal det anføres, at Domstolen i Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 35, udtalte, at anvendelsen af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, der svarer til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning 40/94, ikke afhænger af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder.

40 Det skal derfor, således som Harmoniseringskontoret med rette har anført, udelukkende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 undersøges, om der — på grundlag af det pågældende ordmærkes relevante betydning — er en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse mellem tegnet og de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, set ud fra den tilsigtede omsætningskreds' synspunkt.

41 Det skal i denne forbindelse indledningsvis anføres, at ordet STREAMSERVE er et ord, der er sammensat af et grundverbum (serve) og et substantiv (stream). Dette sammensatte ord forekommer dog ikke at være usædvanligt i den tilsigtede omsætningskreds.

42 For så vidt angår betydningen af ordet STREAMSERVE fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 12 og 13 og af de forklaringer, Harmoniseringskontoret er fremkommet med under retsmødet, at dette ord henviser til en teknik til transmission af digitale data fra en server, hvilket giver mulighed for, at de behandles i en regelmæssig og konstant strøm. Sagsøgerens argumenter om de forskellige mulige betydninger af ordet »serve« er i denne forbindelse uden relevans. Under hensyn til de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, er den af Harmoniseringskontoret anførte betydning af begreberne »stream« og »serve« korrekt. Det skal imidlertid bemærkes, at det er tilstrækkeligt for, at et ordmærke er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, at det i mindst en af de mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

43 Hvad angår forholdet mellem ordet STREAMSERVE og de pågældende varer fastslog appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 12, at ordet direkte betegner varernes anvendelse.

44 For så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; databehandlingsudstyr, inklusive computere, computerhukommelser, skærme, tastaturer, processorer, printere og scannere; computerprogrammer lagret på bånd, diske, disketter og andre maskinlæsbare medier« og »registrerede computerprogrammer«, har Harmoniseringskontoret i svarskriftet og i replikken samt i forklaringerne under retsmødet anført, hvilket er relevant, at teknikken med transmission af digitale data fra en server, hvilket giver mulighed for, at de behandles i en regelmæssig og konstant strøm, indebærer, eller rettere kræver, at disse varer anvendes. Den ovennævnte teknik udgør nemlig ikke alene et anvendelsesområde for disse varer, men netop en af deres egne funktioner. Der er således for den tilsigtede omsætningskreds en tilstrækkelig direkte og konkret sammenhæng mellem ordet STREAMSERVE og disse varer.

45 Hvad nærmere bestemt angår skærme, tastaturer, processorer, printere og scannere skal det anføres, at disse varer ikke som sådan findes i registreringsansøgningen, men udelukkende findes som eksempler på varer, der er omfattet af den varekategori, der kaldes »databehandlingsudstyr«. De ovennævnte varer skal derfor ikke tages i betragtning ved bedømmelsen af det pågældende ords beskrivende karakter. Selv om det ikke antages, at der er en tilstrækkeligt direkte og konkret forbindelse mellem ordet STREAMSERVE og disse varer, ændrer dette således ikke ovenstående bedømmelse.

46 Endvidere skal det, selv om det antages, at ordet STREAMSERVE ikke er beskrivende for alle de varer, der er omfattet af kategorien »databehandlingsudstyr«, anføres, at sagsøgeren har ansøgt om registrering af det pågældende tegn

for samtlige varer inden for denne kategori uden at skelne mellem dem. Appelkammerets vurdering skal dermed tiltrædes, for så vidt den vedrører alle disse varer (jf. i denne retning EuroHealth-dommen, præmis 33).

47 Det skal vedrørende de nationale afgørelser, som sagsøgeren har påberåbt sig, bemærkes, således som det fremgår af retspraksis, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler og forfølger formål, som er særegne for systemet og tilstrækkelige i sig selv, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47). Spørgsmålet, om et tegn er egnet til at kunne registreres som EF-varemærke, skal således kun bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsretlige bestemmelser. Harmoniseringskontoret og i givet fald Fællesskabets retsinstanser er derfor ikke bundet af en mellemkommende afgørelse fra en medlemsstat eller et tredjeland, hvorefter det samme tegn kan registreres som et nationalt varemærke. Det samme er tilfældet, selv hvis en sådan afgørelse er truffet i henhold til en national lovgivning, der er harmoniseret ved direktiv 89/104, eller i et land, der tilhører det sprogområde, hvori det pågældende ordmærke har sin oprindelse.

48 Det følger heraf, at sagsøgerens argument vedrørende de nationale afgørelser, der anerkender, at ordet STREAMSERVE kan registreres som nationalt varemærke, herunder navnlig afgørelsen, der er truffet i Det Forenede Kongerige, er uden betydning. Herudover er sagsøgeren ikke fremkommet med væsentlige argumenter, der skulle kunne udledes af disse afgørelser.

49 Det forekommer på baggrund af ovenstående, at ordet STREAMSERVE i forbindelse med anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kan tjene til at betegne en egenskab ved den vare, der er omtalt i præmis 44.

50 For så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«, har Harmoniseringskontoret ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at ordet STREAMSERVE betegner anvendelsen eller en anden egenskab ved varerne. Teknikken med transmission af digitale data fra en server, hvilket giver mulighed for, at de behandles i en regelmæssig og konstant strøm, hverken kræver eller indebærer, at disse varer bruges. Det kan heller ikke påstås, således som Harmoniseringskontoret har gjort, at det pågældende ord er beskrivende for disse varer, fordi den teknik, som dette ord henviser til, ligeledes kan anvendes til transmission af tekster ad elektronisk vej. Transmission af tekster ad elektronisk vej udgør nemlig i det højeste et anvendelsesområde for denne teknik, men ikke en teknisk funktion ved de pågældende varer. Det ses heller ikke, at ordet STREAMSERVE betegner en anden egenskab ved ovennævnte varer. Der er således ikke i den tilsigtede omsætningskreds en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse mellem ordet STREAMSERVE og disse varer.

51 Det fremgår af ovenstående, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal tages til følge for så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«, og forkastes for så vidt angår de øvrige varer.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

52 Sagsøgeren har anført, at varemærket er tilstrækkeligt nyskabende til at have det minimum af særpræg, der kræves for, at det kan registreres.

53 Harmoniseringskontoret har fastslået, at de tegn, der i givet fald er beskrivende for de pågældende varers beskaffenhed, mængde eller andre egenskaber, ofte ligeledes er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret er derfor af den opfattelse, at de argumenter, det er fremkommet med vedrørende det ansøgte varemærkes beskrivende karakter, også er relevante i forbindelse med det manglende fornødne særpræg.

54 Hvad angår sagsøgerens argument om, at tegnet STREAMSERVE er nyskabende, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at anvendelsen af sammensætningen af to ord »stream« og »serve« for de varer, der er gjort krav på, hverken er usædvanlig eller nyskabende. Ifølge Harmoniseringskontoret supplerer udtrykket STREAMSERVE ikke betydningen af disse to ord sat sammen. Harmoniseringskontoret finder derfor, at ordet STREAMSERVE mangler det minimum af særpræg, der kræves.

Rettens bemærkninger

55 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering. Endvidere siges det i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

56 Endvidere kan et tegns fornødne særpræg kun bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.

57 Det skal i denne sag — for så vidt den anfægtede afgørelse vedrører de varer, om hvilke det ovenfor er fastslået, at ordet STREAMSERVE er beskrivende — bemærkes, at ifølge fast retspraksis er det tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (Rettens domme af 26.10.2000, sag T-345/99, Harbinger mod KHIM (TRUSTEDLINK), Sml. II, s. 3525, præmis 31, sag T-360/99, Community Concepts mod KHIM (Investorworld), Sml. II, s. 3545, præmis 26, og af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 28). Dette anbringende er således uden betydning i dette omfang.

58 Derimod skal anbringendet behandles i realiteten, for så vidt den anfægtede afgørelse vedrører de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«.

59 Således som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 15, fandt appelkammeret, at det pågældende ord er »direkte beskrivende for de varer, der er omfattet af ansøgningen«, og dermed at det ikke har fornødent særpræg. Appelkammeret udledte derfor i det væsentlige af det pågældende ords beskrivende karakter, at det manglede fornødent særpræg. Det er imidlertid ovenfor fastslået, for så vidt angår ovennævnte varer, at registreringen af ordet STREAMSERVE ikke kunne afvises på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Appelkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal således afvises, idet den bygger på den ovenfor fastslåede fejl.

60 Det skal endvidere fastslås, at hverken den anfægtede afgørelse, Harmoniseringskontorets processkrifter eller dets forklaringer under retsmødet indeholder forhold, der giver mulighed for at slå fast, at ordet STREAMSERVE mangler fornødent særpræg for varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«.

61 Det følger heraf, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ligeledes skal tages til følge for så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«, og forkastes for så vidt angår de øvrige varer.

Anbringendet om krænkelse af princippet om forbud for forskelsbehandling

Parternes argumenter

62 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret krænkede princippet om forbud mod forskelsbehandling ved at afvise sagsøgerens klage, idet Første Appelkammer i sag R 55/1999-1 anerkendte, at tegnet IMAGESTREAM kunne registreres for de samme varer, med undtagelse af »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder«. Ifølge sagsøgeren er de to sager tilstrækkeligt ens til, at de skal behandles på samme måde. Sagsøgeren har i denne forbindelse navnlig bemærket, at fortegnelsen over de varer, der er gjort krav på, er identisk i de to sager, med undtagelse af den undtagelse, der er formuleret i den subsidiære påstand i replikken, med hensyn til »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder«. Ifølge sagsøgeren fandt appelkammeret i sag R 55/1999-1 imidlertid, at tegnet IMAGESTREAM blot var suggestivt. Ordet »serve« er dog i hvert fald ikke mere beskrivende for de omhandlede varer end ordet »image«.

63 Harmoniseringskontoret har heroverfor anført — idet det har accepteret princippet om, at det skal undgås at behandle identiske eller tilsvarende sager forskelligt — at spørgsmålet, om et tegn er egnet til at kunne registreres som EF-varemærke, principielt skal bedømmes i henhold til dette tegns egen beskaffenhed.

64 Harmoniseringskontoret har påstået, at tegnene IMAGESTREAM og STREAMSERVE er forskellige, og at der hverken er fremlagt bevis for, at ordene »image« og »stream« bruges almindeligt for at beskrive de omhandlede varer, eller for sagsøgerens påstand om, at ordet »image« ikke er mindre beskrivende end ordet »serve«.

65 Herudover har en eventuel ændring af fortegnelsen over de varer, der gøres krav på, ifølge Harmoniseringskontoret ikke nogen betydning for den anfægtede afgørelses lovlighed.

Rettens bemærkninger

66 Det skal først anføres, at de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, er omfattet af de bundne forvaltningsbeføjelser og ikke af de skønsmæssige beføjelser. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis.

67 Der er således to mulige tilfælde. Såfremt appelkammeret ved i en tidligere sag at anerkende, at et tegn kan registreres som EF-varemærke, på korrekt vis anvender de relevante bestemmelser i forordning nr. 40/94, og appelkammeret i en senere sag, der er tilsvarende den første, træffer en modstridende afgørelse, skal Fællesskabets retsinstanser annullere denne sidste afgørelse, da relevante bestemmelser i forordning nr. 40/94 er tilsidesat. I dette første tilfælde er anbringendet om krænkelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling dermed uden betydning. Såfremt appelkammeret derimod i en tidligere sag har begået en retlig fejl ved at anerkende, at et tegn kan registreres som EF-

varemærke, og appelkammeret i en senere sag, der er tilsvarende den første, træffer en modstridende afgørelse, kan den første afgørelse ikke med held påberåbes til støtte for en påstand om annullation af denne sidste afgørelse. Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre (jf. i denne retning Domstolens dom af 4.7.1985, sag 134/84, Williams mod Revisionsretten, Sml. s. 2225, præmis 14, og af 9.10.1984, sag 188/83, Witte mod Parlamentet, Sml. s. 3465, præmis 15). I dette andet tilfælde er anbringendet om krænkelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling derfor ligeledes uden betydning.

68 Det følger heraf, at anbringendet om krænkelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling skal forkastes, idet det er uden betydning.

69 Det skal for alle tilfældes skyld bemærkes, at selv om det anerkendes, at den faktiske eller retlige begrundelse for en tidligere afgørelse kan udgøre argumenter til støttet for et anbringende om tilsidesættelse af en af bestemmelserne i forordning nr. 40/94, skal det fastslås, at sagsøgeren i denne sag ikke har påberåbt sig, at afgørelsen vedrørende varemærket IMAGESTREAM indeholder betragtninger, der kan rejse tvivl om den bedømmelse, der er foretaget ovenfor vedrørende anbringenderne om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning nr. 40/94. Det skal endvidere bemærkes, at sagsøgeren selv i stævningen har anført, at appelkamrene anvendte den samme betydning i de to sager ved en semantisk analyse af ordet »Stream«, der udgør det fælles element i de pågældende tegn.

70 Det fremgår af ovenstående, at sagsøgeren skal have medhold i sagen for så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«, og at sagsøgte i øvrigt skal frifindes.

Sagsøgerens subsidiære påstand og påstanden om, at sagen skal hjemvises til undersøgeren

71 Hvad angår sagsøgerens subsidiære påstand om, at den anfægtede afgørelse skal annulleres og sagen hjemvises til undersøgeren for så vidt angår andre varer end »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder«, skal det fastslås, at denne subsidiære påstand er omfattet af den principale påstand, og at den derfor skal forkastes i samme omfang som denne sidstnævnte påstand.

72 I henhold til artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten, som det er anført ovenfor i præmis 17, kompetence til enten at ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse. Det skal imidlertid, for så vidt sagsøgeren gives medhold i sagen, anføres, at sagsøgerens interesser er tilstrækkeligt sikret ved, at den anfægtede afgørelse annulleres, uden at det er nødvendigt at hjemvise sagen til undersøgeren.

Sagens omkostninger

73 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten fordele sagens omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Sagsøgeren har alene fået medhold for et begrænset antal varekategorier, hvorfor sagsøgeren skal bære sine egne omkostninger og betale to tredjedele af sagsøgtes omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) Afgørelsen af 28. februar 2000 fra Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 423/1999-2) annulleres for så vidt angår de varer, der er omfattet af kategorierne »brugervejledninger« og »publikationer«.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Streamserve Inc. bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Harmoniseringskontorets omkostninger. Harmoniseringskontoret bærer den sidste tredjedel af sine egne omkostninger.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 27. februar 2002.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand