RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

30. marts 2000 *

I sag T-91/99,

Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (De Forenede Stater), ved solicitors A.J. Tweedale Willoughby og B.H.E. Halliday, London, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokaterne Loeff, Claeys og Verbeke, 58, rue Charles Martel,

sagsøger,

mod

Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (**Harmoniseringskontoret**) ved afdelingschef López de Rego og A. Di Carlo, Harmoniseringskontorets Juridiske Tjeneste, samt 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: engelsk.

angående en påstand om annullation af den afgørelse, som Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) traf den 11. februar 1999 (sag R 150/98-2) om afslag på registrering af ordet OPTIONS 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,

under henvisning til stævningen, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 15. april 1999,

under henvisning til svarskriftet, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 13. juli 1999,

og efter mundtlig forhandling den 2. december 1999,

afsagt følgende

Dom

Relevante retsforskrifter

1 Artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, lyder:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

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

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.«

Sagens faktiske omstændigheder

2 Den 29. marts 1996 indgav sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

3 Varemærket, som søges registreret, er ordet OPTIONS. De tjenesteydelser, som det søges registreret for, var oprindelig alle tjenesteydelserne i »klasse 36« i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Senere, den 27. august 1996, er beskrivelsen blevet ændret og lyder herefter som følger: »forsikring, garanti, finansiering, afbetalingskøb og leasing«.

4 Ved afgørelse af 9. juli 1998 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94. Undersøgeren begrundede afgørelsen med, at ordet OPTIONS manglede fornødent særpræg på engelsk og på fransk.

5 Den 9. september 1998 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse. Den skriftlige begrundelse for klagen blev indgivet den 9. november 1998. I begrundelsen for klagen har sagsøgeren fremlagt oplysninger som bevis for, at varemærket OPTIONS var blevet benyttet i forbindelse med de pågældende tjenesteydelser i Belgien, Danmark, Nederlandene, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige. Der er dog ikke fremført noget anbringende om brug for så vidt angår Frankrig.

6 Klagen blev forkastet ved afgørelse truffet af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 11. februar 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«), som blev meddelt sagsøgeren den 15. februar 1999. Appelkammeret anførte i afgørelsen, at selv om varemærket OPTIONS havde fået særpræg som følge af brug i Det Forenede Kongerige — hvilket sagsøgeren gjorde gældende — havde det ikke i sig selv særpræg i Frankrig. Appelkammeret besluttede derfor at

forkaste klagen under henvisning til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, idet det understregede, at det ikke var gjort gældende, at der forelå brug i Frankrig.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

— Der træffes enhver foranstaltning, som Retten finder hensigtsmæssig.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Parternes argumenter

9 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som eneste anbringende anført, at artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er tilsidesat. Ifølge sagsøgeren må denne bestemmelse have forrang for samme artikels stk. 2, i det mindste når det kan påvises, at der som følge af brug er opnået særpræg inden for en væsentlig del af Det Europæiske Fællesskab, hvilket omfatter et »stort land« som f.eks. Det Forenede Kongerige i denne sag.

10 Sagsøgeren har indledningsvis erkendt, at når der ikke foreligger bevis for brug af varemærket, kan et varemærke, som kun er beskrivende inden for en del af Fællesskabet, ikke registreres som følge af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), sammenholdt med artikel 7, stk. 2. Sagsøgeren gør imidlertid gældende, at artikel 7, stk. 2, ikke i sig selv udgør en hindring for registrering, men blot præciserer rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra b) og c).

11 Sagsøgeren gør dernæst gældende, at det er tilstrækkeligt til, at artikel 7, stk. 3, finder anvendelse, at varemærket som følge af brug har fået særpræg blot i en del af Fællesskabet. Til forskel fra artikel 7, stk. 2, vedrører artiklens stk. 3 ikke alene anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), men fortrænger under visse omstændigheder den sidstnævnte bestemmelse. Det følger heraf, at såfremt det bevises, at et varemærke har fået særpræg som følge af brug i en væsentlig del af

Fællesskabet, skal mærket — i modsætning til den praksis, som Harmoniseringskontoret tilsyneladende hidtil har fulgt — antages til registrering.

12 Hvad angår spørgsmålet om det område, inden for hvilket der er opnået særpræg som følge af brug, har sagsøgeren anført, at det hverken i artikel 7, stk. 3, eller i nogen anden bestemmelse i forordning nr. 40/94 foreskrives, at et sådant særpræg skal påvises inden for hele Fællesskabet. Det er derfor tilstrækkeligt, at særpræget er opnået inden for en væsentlig del af Fællesskabet. Et sådant særpræg er i den foreliggende sag påvist i Det Forenede Kongerige og i visse andre stater i Fællesskabet.

13 Sagsøgeren har herved nærmere anført, at selskabet selv eller dettes datterselskaber har ladet varemærket OPTIONS registrere i Irland og i Det Forenede Kongerige for tjenesteydelser i klasse 36 i Nice-arrangementet, jf. ovenfor. Registreringen i Det Forenede Kongerige blev foretaget på grundlag af en påvisning af det særpræg, der er opnået i denne medlemsstat. I øvrigt er varemærket registreret i skriftform i Danmark og i Det Forenede Kongerige. Endelig er varemærket OPTIONS registreret i Benelux som ordmærke.

14 Sagsøgeren gør gældende, at beviset for registreringen af et identisk varemærke i Det Forenede Kongerige og i Irland i sig selv er tilstrækkeligt til at afvise de indsigelser mod registrering, der støttes på artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

15 Harmoniseringskontoret har for det første anført, at det er enig med sagsøgeren i, at artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 ikke i sig selv udgør et selvstændigt grundlag for at nægte registrering, men kun er vejledende ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og blot klargør rækkevidden af de sidstnævnte

bestemmelser. Harmoniseringskontoret bemærker imidlertid, at den blotte omstændighed, at artikel 7, stk. 2, er nævnt i afgørelsen, ikke betyder, at appelkammeret fandt, at denne bestemmelse alene udgjorde et grundlag for at afslå registrering.

16 Harmoniseringskontoret henviser til, at appelkammeret afviste at registrere varemærket på grund af dets manglende særpræg og beskrivende karakter, hvilke grunde nævnes i artikel 7, stk. 1, henholdsvis litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Alene på grundlag af disse betragtninger henviste appelkammeret til samme artikels stk. 2, for derefter at konkludere, at disse absolutte hindringer for registrering — der er til stede i en del af Fællesskabet, nemlig Frankrig — var tilstrækkelig til ikke at tillade den ønskede registrering.

17 Harmoniseringskontoret gør følgelig gældende, at den anfægtede afgørelse med føje blev truffet på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme artikels stk. 2.

18 For det andet har Harmoniseringskontoret anført, at såfremt afslaget på at registrere et EF-varemærke er begrundet med, at varemærket mangler særpræg og har beskrivende karakter i en del af Fællesskabet, er det en betingelse for, at denne registreringsnægtelse kan anfægtes med henvisning til, at mærket har fået særpræg som følge af den brug, der omhandles i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at det som følge af brugen opnåede særpræg påvises i den del af Fællesskabet, hvor det er blevet bestridt. Hvis registreringshindringen er til stede i hele Fællesskabet, skal det påvises, at det opnåede særpræg findes i hele Fællesskabet.

19 Harmoniseringskontoret har anført, at registreringen af et varemærke i modsat fald vil udgøre et væsentligt indgreb i princippet om EF-varemærkets enhedskarakter, således som det udtrykkeligt er fastslået i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Dette princip spiller en grundlæggende rolle i ordningen med EF-varemærker, hvis grundlag er en retsorden, som er adskilt fra og uafhængig af de

nationale varemærkeordninger. I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret endvidere understreget, at der ikke gælder nogen undtagelse fra EF-varemærkers endhedskarakter for så vidt angår de absolutte registreringshindringer.

20 Harmoniseringskontoret påstår i nærværende sag frifindelse med henvisning til, at sagsøgeren for det første ikke har gjort gældende, at varemærket har fået særpræg, og heller ikke, at det bruges i de fransktalende dele af Fællesskabet, og for det andet erkender, at varemærket OPTIONS ikke har fornødent særpræg, og at det under alle omstændigheder har en beskrivende karakter på fransk og på engelsk.

Rettens bemærkninger

21 Sagsøgeren gør gældende, at såfremt et varemærkes særpræg er opnået som følge af brug i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — selv om det herved opnåede særpræg kun foreligger inden for en væsentlig del af Fællesskabet — er Harmoniseringskontoret forpligtet til at registrere dette varemærke, uden at det kan afvise registreringen på grundlag af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), og artikel 7, stk. 2.

22 Denne opfattelse kan ikke tiltrædes.

23 Det bemærkes, at ifølge anden betragtning til forordning nr. 40/94 giver fællesskabsordningen for varemærker virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EF-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Fællesskabets område, og at det hermed udtrykte princip om EF-varemærkets enhedskarakter gælder, medmindre andet fastsættes i den nævnte forordning. Det samme princip fastslås i artikel 1, stk. 2, i forordning

nr. 40/94, som bestemmer, at EF-varemærket har »enhedskarakter«, hvilket indebærer, at det »har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet«.

24 Det er følgelig en betingelse for registrering, at et tegn har særpræg overalt inden for Fællesskabet. Dette krav, som gør det muligt for forbrugerne at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andres virksomheders, jf. artikel 4 i forordning nr. 40/94, er væsentligt med henblik på, at tegnet kan benyttes som EF-varemærke i det økonomiske liv.

25 Princippet om EF-varemærkets enhedskarakter anvendes udtrykkeligt i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, som bestemmer, at et varemærke er udelukket fra registrering, »selv om registreringshindringerne [som fastlagt i samme artikels stk. 1] kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

26 Artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 må fortolkes i lyset af det nævnte princip.

27 Det er på denne baggrund en betingelse for at opnå registrering af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, påvises i den væsentlige del af Fællesskabet,

hvor mærket manglede særpræg efter artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i den nævnte forordning.

28 I nærværende sag har sagsøgeren ikke bestridt, at ordet OPTIONS mangler fornødent særpræg på fransk. Sagsøgeren har heller ikke hævdet, at varemærket OPTIONS har været genstand for en brug, hvorved det har opnået særpræg inden for en væsentlig del af Fællesskabet, konkret Frankrig.

29 Under disse omstændigheder kan Harmoniseringskontoret ikke kritiseres for at have nægtet registrering af ordet OPTIONS som EF-varemærke.

30 Det følger i det hele af det anførte, at Harmoniseringskontoret skal frifindes.

Sagens omkostninger

31 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 idet Harmoniseringskontoret har påstået sagsøgeren tilpligtet at betale sagens omkostninger, bør sagsøgeren betale omkostningerne.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) **Harmoniseringskontoret for det Indre Marked frifindes.**

2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. marts 2000.

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand