RETTENS DOM (Anden Afdeling)

8. juli 1999 *

I sag T-163/98,

The Procter & Gamble Company, Cincinnatti, Ohio (De Forenede Stater), ved advokat Thierry van Innis, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

sagsøger,

mod

Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) ved direktøren for Juridisk Direktorat, Oreste Montalto, og chefen for Den Juridiske Tjeneste og Tvistemålsafdelingen i Juridisk Direktorat, Fernando López de Rego, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos Carlos Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsøgt,

angående et søgsmål med påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked

* Processprog: fransk.

(varemærker, mønstre og modeller) den 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1), og som blev meddelt sagsøgeren den 7. august 1998,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Potocki, og dommerne C.W. Bellamy og A.W.H. Meij,

justitssekretær: H. Jung,

under henvisning til stævningen, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 6. oktober 1998,

under henvisning til svarskriftet, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 23. december 1998,

efter at der er truffet foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse den 25. januar og den 10. februar 1999,

og efter mundtlig forhandling den 20. maj 1999,

afsagt følgende

Dom

Sagens faktiske omstændigheder

1 Ved skrivelse af 3. april 1996 indsendte sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«). Ansøgningen blev modtaget af Harmoniseringskontoret den 9. april 1996.

2 Varemærket, for hvilket der er ansøgt om registrering, er ordkombinationen Baby-dry.

3 Produkterne, for hvilke der er ansøgt om registrering, er »engangsbleer af papir eller cellulose« og »stofbleer«, der henholdsvis henhører under klasse 16 og 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Ved afgørelse af 29. januar 1998 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22. december 1994 med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83, herefter »forordning nr. 40/94«).

5 Den 16. marts 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 28. maj 1998.

6 Klagen har været forelagt undersøgeren med henblik på berigtigelse af den påklagede afgørelse i medfør af artikel 60 i forordning nr. 40/94.

7 Den 29. juni 1998 blev klagen fremsendt til appelkammeret.

8 Klagen blev forkastet ved afgørelse af 31. juli 1998 (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appelkammeret fastslog nærmere bestemt, at det tegn, som registreringsansøgningen vedrører, måtte udelukkes fra registrering af de grunde, der fremgår af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret afviste endvidere at behandle sagsøgerens argumentation vedrørende artikel 7, stk. 3, i denne forordning.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Principalt annulleres den anfægtede afgørelse, 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.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at fastsætte en dato for ansøgningen om registrering af et EF-varemærke.

— Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse, for så vidt som den afviser at behandle sagsøgerens argumentation på grundlag af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

— Det tillades sagsøgeren at føre bevis for, at ordkombinationen 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 dette punkt.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes for den principale påstand.

— Der træffes afgørelse om den subsidiære påstand om hjemvisning af sagen til appelkammeret, med henblik på at dette undersøger anbringendet om, at mærket har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af det.

— Sagsøgte frifindes for den subsidiære påstand om, at det tillades sagsøgeren for Retten at føre bevis for, at mærket har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af det.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 I forbindelse med foranstaltningen med henblik på sagens tilrettelæggelse af 25. januar 1999 meddelte sagsøgeren, at selskabet trak sin påstand om, at det pålægges Harmoniseringskontoret at fastsætte en dato for sagsøgerens ansøgning om registrering af et EF-varemærke, tilbage, hvilket Retten har taget til efterretning. Derimod har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at bekendtgøre ansøgningen om registrering af et EF-varemærke i henhold til artikel 40 i forordning nr. 40/94.

Annullationspåstanden

12 Sagsøgeren har principalt gjort gældende, at appelkammeret dels har tilsidesat bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels bestemmelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). I betragtning af den nære sammenhæng, der foreligger mellem de argumenter, der er fremført til støtte for disse to anbringender, skal de behandles sammen. Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at artikel 62 i forordning nr. 40/94 er tilsidesat.

Den principale påstand om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

13 Sagsøgerens argumentation omfatter følgende punkter.

14 Et varemærkes afgørende egenskab er, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds. Ved undersøgelsen af et varemærkes gyldighed har det følgelig alene betydning at fastslå, om det pågældende tegn kan opfattes som en angivelse af, at varen stammer fra en bestemt virksomhed.

15 I denne forbindelse må bedømmelsen af et tegns adskillelsesevne nødvendigvis foretages på grundlag af forbindelsen mellem tegnet og et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse og ikke abstrakt.

16 Et afslag på at registrere deskriptive tegn kan ikke støttes på hensynet til at beskytte konkurrenternes ret til at bruge dem som betegnelse for deres varer. Det fremgår således af artikel 12 i forordning nr. 40/94, at varemærkeindehaveren ikke har en eneret til det tegn, som udgør varemærket. Gyldigheden af et varemærke kan heller ikke afhænge af omfanget af de rettigheder, som indehaveren ville have vedrørende dette mærke, hvis det blev registreret.

17 Et varemærke kan anses for lovligt, såfremt det eller de tegn, som udgør det, ikke kun er deskriptive. Tegnet skal herved undersøges i sin helhed og ikke efter en opdeling af de forskellige bestanddele, som det er sammensat af. Et tegn er rent deskriptivt, når det ikke kan opfattes på anden måde end som en beskrivelse af varen eller en af dens egenskaber. Derimod er et tegn, der er udpræget, men ikke

kun deskriptivt, let at huske og følgelig egnet til at udgøre et stærkt varemærke i forhold til offentligheden.

18 Det er i den foreliggende sag ubestrideligt, at den relevante kundekreds, ud over at den opfatter varemærket Baby-dry i dets funktion som henvisning til eller beskrivelse af en egenskab ved varen, vil forstå, at det har den funktion at angive, at den pågældende vare stammer fra en bestemt virksomhed.

19 Harmoniseringskontoret har anført, at ordkombinationen Baby-dry blot er en umiddelbar og nødvendig angivelse af den forventede virkning af bleer. Når henses til de absolutte hindringer for registrering, der angives i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, kan dette tegn følgelig ikke registreres.

Rettens bemærkninger

20 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.

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

22 Ifølge 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«.

23 Efter lovgivers bestemmelse skal sådanne tegn således efter selve deres art anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

24 I øvrigt 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«.

25 Appelkammeret har i nærværende sag anført, at bleer i ordbøgerne defineres ved hjælp af deres opsugningsfunktion. Appelkammeret har fastslået, at disse varers væsentlige formål er opsugningsfunktionen med henblik på at holde spædbørn tørre (som det udtrykkes på det sprog, der er brugt under sagens behandling i Harmoniseringskontoret: »to keep babies dry«). Sagsøgeren har hverken bestridt definitionen af de omhandlede varer eller deres anvendelsesformål.

26 Som det fremgår af punkt 17 i den anfægtede afgørelse, giver ordkombinationen Baby-dry under disse omstændigheder, når den ses som en helhed, forbrugeren umiddelbar oplysning om varernes anvendelsesformål.

27 Det fremgår endvidere, 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.

28 Under disse omstændigheder har appelkammeret med føje konkluderet, at tegnet udelukkende består af ord, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens

anvendelse, og har med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 bekræftet, at ordkombinationen Baby-dry ikke kan udgøre et EF-varemærke.

29 Som det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke.

Den subsidiære påstand om tilsidesættelse af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

30 Ifølge sagsøgeren var appelkammeret forpligtet til at tage stilling til alle de anbringender, som selskabet havde gjort gældende i klagen, herunder anbringender, som ikke var blevet fremført for undersøgeren. Appelkammeret kunne derfor ikke afvise sagsøgerens tilbud om at føre bevis med henblik på at godtgøre, at ordkombinationen Baby-dry for de i sagen omhandlede varer havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort af mærket, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

31 Harmoniseringskontoret har anført, at i modsætning til hvad der er blevet fastslået i den anfægtede afgørelse og bekræftet i senere afgørelser fra nogle appelkamre, bør appelkamrene principielt ikke afvise at undersøge spørgsmål, som ikke var blevet forelagt undersøgeren i forbindelse med bedømmelsen af spørgsmålet om absolutte registreringshindringer. Harmoniseringskontoret har dog bemærket, at sagsøgeren i nærværende sag i sit skriftlige indlæg for appelkammeret blot fremsatte et tilbud om beviser.

Rettens bemærkninger

32 Det bestemmes i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), »ikke [finder] anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer [...] for hvilke det søges registreret«.

33 Det er uomtvistet i sagen, at sagsøgeren under sagsbehandlingen for undersøgeren ikke på noget tidspunkt har henvist til denne bestemmelse. Undersøgeren fandt i sin afgørelse, at ordkombinationen Baby-dry ikke kunne registreres på grund af udelukkelsesbestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

34 Sagsøgeren har i sin skriftlige begrundelse for klagen over undersøgerens afgørelse bestridt dennes konklusion. Subsidiært har sagsøgeren i sit skriftlige indlæg afslutningsvis anført følgende: »[...] vi vil gerne forelægge Harmoniseringskontoret bevis for, at tegnet har fået fornødent særpræg som følge af brug, idet vores Baby-dry-bleer er blevet solgt over hele Europa siden 1993 og bliver intensivt annonceret« [»... we would wish to submit evidence of acquired distinctiveness to the Office as our Baby-dry diapers are on sale throughout Europe since 1993 and heavily advertised«].

35 Appelkammeret afviste i den anfægtede afgørelses punkt 22 at tage hensyn til dette argument, fordi sagsøgeren ikke havde fremført det for undersøgeren. Efter appelkammerets opfattelse kan en afgørelse ikke kritiseres for ikke at have taget stilling til et anbringende, der ikke er blevet fremført. Dette påvirker ikke sagsøgerens ret til at indgive en ny ansøgning om registrering af et EF-varemærke og herved fremlægge bevis for, at der er opnået fornødent særpræg som følge af brug.

36 Retten bemærker, at Harmoniseringskontoret blev oprettet ved forordning nr. 40/94 med henblik på at foretage registrering af EF-varemærker efter de i forordningen fastsatte bestemmelser. EF-varemærket, som har gyldighed i alle

medlemsstaterne, er et vigtigt middel til virkeliggørelsen af det indre marked, således som det fremgår af forordningens første betragtning.

37 Appelkamrene, som inden for de i forordningen fastsatte grænser udgør en del af Harmoniseringskontoret, bidrager også til, at dette middel bringes i anvendelse.

38 Der er således kontinuitet mellem undersøgerens og appelkamrenes funktioner.

39 Denne opfattelse bekræftes af den nære forbindelse mellem deres respektive funktioner, således som disse er fastlagt i bestemmelserne vedrørende indgivelsen af og den indledende undersøgelse af klagen. Såfremt en ansøger vil anfægte undersøgerens afgørelse, indgiver han således først en klage »til Harmoniseringskontoret« (artikel 59 i forordning nr. 40/94). Derefter forelægges klagen for undersøgeren med henblik på »berigtigelse af den påklagede afgørelse« (artikel 60, stk. 1, i forordning nr. 40/94). Såfremt klagen ikke imødekommes inden en måned, fremsendes den endelig straks og automatisk til appelkammeret (artikel 60, stk. 2, i forordning nr. 40/94).

40 Proceduren for appelkamrene omfatter to adskilte faser, behandling og afgørelse.

41 Det bestemmes i artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »under behandlingen af klagen opfordrer appelkammeret om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser«.

42 Det bestemmes i artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at »efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen«. Det anføres i samme stykke, at appelkammeret, når det træffer afgørelse, enten kan omgøre den af afdelingen trufne afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.

43 Det fremgår af disse bestemmelser og af opbygningen af forordning nr. 40/94, 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.

44 Det anførte er på ingen måde til hinder for, at appelkammeret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt for kammeret af de pågældende parter, således som det fremgår af artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94. En sådan situation foreligger imidlertid ikke i denne sag. For det første angav sagsøgeren nemlig i slutningen af den skriftlige begrundelse for klagen klart, at selskabet ville påberåbe sig artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og for det andet blev der ikke givet selskabet nogen frist til at fremlægge de beviser, som det tilbød at fremføre.

45 Under hensyn til disse omstændigheder i det hele må det fastslås, at appelkammeret ved at afvise at behandle sagsøgerens argumentation, der støttedes på artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, har tilsidesat bestemmelserne i forordningens artikel 62.

De øvrige påstande

Påstanden om, at det tillades sagsøgeren at føre bevis for Retten for, at ordkombinationen Baby-dry har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf

46 Sagsøgeren har ikke fremført nærmere argumenter vedrørende denne påstand.

47 Sagsøgte har gjort gældende, at Retten ikke bør give medhold i denne påstand, eftersom spørgsmålet ikke på noget tidspunkt er blevet realitetsbehandlet af Harmoniseringskontoret.

48 Det er i nærværende sag uomtvistet, at spørgsmålet om en eventuel anvendelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke er blevet behandlet af Harmoniseringskontoret.

49 Ifølge artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten »kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse«.

50 Artikel 63, stk. 3, skal læses i lyset af artikel 63, stk. 2, hvorefter »indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«, og på baggrund af EF-traktatens artikel 172 (nu artikel 229 EF) og artikel 173 (efter ændring nu artikel 230 EF).

51 Det tilkommer følgelig ikke Retten at træffe afgørelse vedrørende en påstand om eventuel anvendelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, som ikke er blevet realitetsbehandlet af Harmoniseringskontoret.

Påstanden om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at bekendtgøre ansøgningen om registrering af varemærket i overensstemmelse med artikel 40 i forordning nr. 40/94

52 Ifølge artikel 44, stk. 1, i Rettens procesreglement skal stævningen bl.a. indeholde sagsøgerens påstande. I denne sag er den omhandlede påstand ikke blevet nedlagt i stævningen, men i sagsøgerens svar på en foranstaltning med henblik på tilrettelæggelse af sagen. Den må følgelig afvises fra realitetsbehandling.

53 Det fremgår endvidere af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontoret skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af nærværende doms konklusion og præmisser. Den her omhandlede påstand må følgelig også af den grund afvises.

Konklusion

54 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.

Sagens omkostninger

55 I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Det bør i denne sag bestemmes, at hver part skal bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) **Afgørelsen, der er truffet af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) den 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1), annulleres.**

2) **Hver part bærer sine egne omkostninger.**

Potocki Bellamy Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. juli 1999.

H. Jung

Justitssekretær

A. Potocki

Afdelingsformand