RETTENS DOM (Anden Afdeling)

16. februar 2000 *

I sag T-122/99,

The Procter & Gamble Company, Cincinnatti, Ohio (De Forenede Stater), ved advokat T. van Innis, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat K. 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 Emmanuel Joly og Susanna Laitinen, Harmoniseringskontorets Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos Carlos Gómez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsøgt,

angående en påstand om, at den af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) trufne

* Processprog: fransk.

afgørelse af 15. marts 1999 (sag R 74/1998-3) vedrørende ansøgning nr. 230680 om EF-varemærke for en sæbes form annulleres,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A. Potocki og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. maj 1999,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. august 1999,

og efter mundtlig forhandling den 8. december 1999,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 16. april 1996 modtog Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«) en ansøgning fra sagsøgeren om registrering af et EF-varemærke betegnet som et figurmærke.

2 Produkterne, for hvilke der er ansøgt om registrering af et varemærke, er »sæber«, der henhører under klasse 3 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

3 Den 20. februar 1997 gav undersøgeren sagsøgeren telefonisk underretning om, at varemærkeansøgningen ikke indeholdt en gengivelse af det mærke, der søgtes registreret. Ved skrivelse indgået til Harmoniseringskontoret den 25. februar 1997 fremsendte sagsøgeren en gengivelse af mærket, som sagsøgeren beskrev som et »tredimensionelt figurmærke«.

4 I mellemtiden havde undersøgeren ved telefaxmeddelelse af 20. februar 1997 informeret sagsøgeren om, at ansøgningen var blevet tildelt ansøgningsdatoen den 16. april 1996.

5 I en meddelelse af 24. november 1997 gav undersøgeren sagsøgeren meddelelse om, det anmeldte tegn, der udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, ikke kunne registreres ifølge artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som ændret (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordning nr. 40/94«).

6 Sagsøgeren, der var blevet opfordret til at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på to måneder, besvarede ikke undersøgerens indsigelser.

7 Ved telefaxmeddelelse af 18. marts 1998 meddelte undersøgeren sagsøgeren afgørelsen, hvorefter registrering af det tredimensionelle mærke blev afvist på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i).

8 Den 15. maj 1998 påklagede sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

9 En skriftlig begrundelse for klagen blev indgivet den 17. juli 1998. Sagsøgeren gjorde heri gældende, at den tredimensionelle form, der var blevet anmeldt, besidder fornødent særpræg, idet konkaviteten, der følger af længdeindsnævringen, ikke er sædvanlig i handelen med sæbe. Sagsøgeren anførte ligeledes, at denne form var blevet registreret i flere medlemsstater, og at de ansøgninger, der var blevet indgivet med henblik på registrering i andre lande, var blevet behandlet uden indsigelser fra konkurrenterne.

10 Klagen blev forelagt undersøgeren til berigtigelse af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60 i forordning nr. 40/94.

11 Den 14. august 1998 blev klagen fremsendt til appelkammeret.

12 Ved meddelelse af 22. januar 1999 henledte appelkammerets refererende medlem sagsøgerens opmærksomhed på, at gengivelsen af det ansøgte mærke svarer til et tredimensionelt mærke, hvorimod det i ansøgningsformularen var angivet, at det er et figurmærke. Sagsøgeren blev opfordret til at fremsætte sine bemærkninger i denne henseende.

13 Ved telefaxmeddelelse af 15. februar 1999 vedgik sagsøgeren, at der var en fejl i formularen, og præciserede, at det ansøgte mærke faktisk er tredimensionelt.

14 Klagen blev afvist ved afgørelse af 15. marts 1999 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

15 Ifølge appelkammeret var det i ansøgningen om registrering ikke udtrykkeligt nævnt, at det anmeldte mærke har en tredimensionel karakter, således som det kræves i regel 3, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1). Da en sådan berigtigelse påvirker varemærket i væsentlig grad i dette udtryks forstand i artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94, skal den omtvistede ansøgning afvises.

16 Under alle omstændigheder finder appelkammeret, at ansøgningen må afvises på grund af tre absolutte hindringer for registrering.

17 For det første mangler udformningen fornødent særpræg, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Længdeindsnævringen, der er sæbens eneste kendetegn, er ikke tilstrækkelig markant til, at en rimeligt opmærksom og fornuftig gennemsnitsforbruger vil kunne identificere produkterne som hidrørende fra sagsøgeren.

18 For det andet består mærket udelukkende af en udformning, der følger af varens egen karakter i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i)'s forstand, da det ligner den sædvanlige udformning af sæbe, der er rektangulær, og den, der følger af normal brug af produktet.

19 For det tredje er udformningen nødvendig for at opnå et teknisk resultat, da indsnævringen har til formål at give et bedre greb om produktet, jf. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

20 Endelig har appelkammeret forkastet sagsøgerens argument om, at mærket er registreret i medlemsstaterne, med henvisning til, at Harmoniseringskontoret ikke er bundet heraf.

Parternes påstande

21 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Det pålægges Harmoniseringskontoret at offentliggøre EF-varemærkeansøgning nr. 230680 efter udløbet af fristen i artikel 39, stk. 6, i forordning nr. 40/94.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

22 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgerens anden påstand afvises.

— I øvrigt frifindelse, da mærket i ansøgning nr. 230680 mangler fornødent særpræg.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

23 Under retsmødet har sagsøgeren frafaldet sin anden påstand, hvilket Retten har taget til efterretning.

Appelkammerets manglende kompetence

Parternes argumenter

24 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret hverken beføjelse til at foretage en ny undersøgelse af betingelserne for indgivelse af en ansøgning om registrering af et varemærke eller til ex officio at anføre to absolutte hindringer for registrering, som undersøgeren ikke har anført, nemlig at den anmeldte udformning mangler særpræg i artikel 7, stk. 1, litra b)'s forstand, og at den er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii).

25 Harmoniseringskontoret har fastholdt, at appelkammeret kan træffe afgørelse på grundlag af de anbringender vedrørende faktiske og — så meget mere — retlige omstændigheder, der er inddraget i sagen ex officio. I en ex parte-procedure som den foreliggende er Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 bemyndiget til ex officio at prøve de faktiske omstændigheder. Desuden kan appelkammeret ikke afvise at behandle de argumenter, der er blevet fremført for kammeret, med den ene begrundelse, at de ikke allerede var blevet fremført for undersøgeren (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (BABY DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 43). Ifølge artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94 træffer appelkammeret — lige som den instans, hvis afgørelse anfægtes — først afgørelse efter at have foretaget en behandling af klagen, hvorunder appelkammeret om fornødent opfordrer parterne til at fremkomme med deres bemærkninger.

Rettens bemærkninger

26 Det bemærkes, at eftersom formålet med klagen til appelkammeret var at få ophævet undersøgerens afslag på registrering på grundlag af en absolut hindring,

blev appelkammeret ved den indgivne klage sat i undersøgerens situation for så vidt angår undersøgelsen af, om ansøgningen om registrering af et varemærke skulle imødekommes.

27 Det følger heraf, at appelkammeret i medfør af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 herefter var beføjet til at genoptage behandlingen af ansøgningen under hensyn til de absolutte hindringer for registrering, der er nævnt i artikel 7 i forordning nr. 40/94, uden at være begrænset af undersøgerens argumentation (BABY DRY-dommen, præmis 43).

28 Følgelig kunne appelkammeret over for sagsøgeren gøre gældende, at der forelå to nye absolutte hindringer for registrering, nemlig dels, at den anmeldte udformning manglede fornødent særpræg, dels at udformningen var nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

29 For så vidt angår sagsøgerens klagepunkt om, at appelkammeret ikke var beføjet til at foretage en ny undersøgelse af betingelserne for indgivelse af en ansøgning om registrering af et varemærke, må det derimod bemærkes, at såfremt undersøgeren fra starten havde afvist ansøgningen med den begrundelse, at ansøgningen var behæftet med formelle mangler, havde sagsøgeren enten kunnet påklage undersøgerens afvisning til appelkammeret eller straks kunnet indgive en ny ansøgning om registrering af et varemærke til Harmoniseringskontoret.

30 Ved efterfølgende ex officio at antage, at der foreligger formelle mangler, som ikke er blevet gjort gældende af undersøgeren, har appelkammeret således frataget sagsøgeren denne valgmulighed, og navnlig valget af det andet alternativ,

der ville have gjort det muligt for sagsøgeren at opnå en ansøgningsdato, der ligger før den dato, som sagsøgeren ville kunne opnå efter vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

31 Desuden giver artikel 130 i forordning nr. 40/94 appelkamrene beføjelse til »at pådømme klager over afgørelser truffet af undersøgerne ...«. I henhold til artikel 58 i forordning nr. 40/94 kan denne klageadgang kun udøves af en part i en sag, »der har ført til en afgørelse, som er gået vedkommende part imod«.

32 Appelkammeret har prøvet formaliteterne ved undersøgerens behandling af sagen, selv om dette aspekt ikke var blevet indbragt for kammeret af sagsøgeren og heller ikke kunne indbringes, da der på dette punkt ikke forelå en afgørelse, som var gået sagsøgeren imod.

33 Da appelkammeret, fordi det traf afgørelse om dette punkt, ikke behandlede realiteten i den klage, der var indbragt for det, kan det ikke gøres gældende, at appelkammeret i medfør af artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 havde de samme beføjelser som undersøgeren.

34 Det følger af disse bemærkninger, at dette anbringende tages til følge, for så vidt som den anfægtede afgørelse afviser ansøgningen om registrering af et varemærke.

Tilsidesættelse af retten til kontradiktion

Parternes argumenter

35 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret hverken har opfordret sagsøgeren til at fremkomme med sine bemærkninger til spørgsmålet om opfyldelsen af betingelserne for indgivelse af ansøgningen eller til de to nye hindringer for registrering.

36 Harmoniseringskontoret har for det første fastholdt, at sagsøgeren har kunnet tage stilling til de begrundelser, som appelkammeret har anført til støtte for at bringe bestemmelserne i artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 i anvendelse.

37 Harmoniseringskontoret har for det andet indrømmet, at appelkammeret ikke formelt har opfordret sagsøgeren til at fremsætte bemærkninger til det forhold, at den anmeldte udformning mangler fornødent særpræg. Denne undladelse udgør dog ikke i nærværende sag en tilsidesættelse af sagsøgerens ret til kontradiktion.

38 Der er nemlig en klar parallelitet mellem et varemærke bestående af et tegn, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), og et tegn, som udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, jf. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), da de begge mangler fornødent særpræg. Dette forstod sagsøgeren fuldt ud både ved den undersøgelse, undersøgeren har foretaget, og under klagens behandling ved appelkammeret.

Rettens bemærkninger

39 Da appelkammeret ikke var beføjet til ex officio at prøve, om der forelå formelle mangler ved registreringsansøgningen, må det undersøges, om det har undladt at opfordre sagsøgeren til at fremkomme med bemærkninger til de to nye, absolutte hindringer for registrering, som efter appelkammerets opfattelse foreligger.

40 Princippet om beskyttelse af retten til kontradiktion er fastslået i artikel 73 i forordning nr. 40/94, hvorefter Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.

41 Desuden er det nærmere præciseret i 11. betragtning til forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontoret udøver de handlingsbeføjelser, som er tillagt det i denne forordning, »inden for rammerne af fællesskabsretten«.

42 Det er i denne henseende ubestridt, at overholdelsen af retten til kontradiktion er et grundlæggende princip i fællesskabsretten, hvorefter adressaterne for offentlige myndigheders afgørelser, hvorved deres interesser, som det er tilfældet i denne sag, påvirkes mærkbart, skal sættes i stand til på hensigtsmæssig måde at fremføre deres synspunkter (Domstolens dom af 23.10.1974, sag 17/74, Transocean Marine Paint Association mod Kommissionen, Sml. s. 1063, præmis 15).

43 Det må antages, at sagsøgeren ikke er blevet opfordret til på hensigtsmæssig måde at fremsætte sine bemærkninger til den hindring, som appelkammeret ex officio har lagt til grund, og som består i, at den anmeldte udformning mangler fornødent særpræg. I modsætning til det, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, følger denne bedømmelse af, at de absolutte hindringer for registre-

ring, der er fastsat dels i artikel 7, stk. 1, litra b), dels i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), ikke kan ligestilles og reduceres til en mangel på fornødent særpræg, når de er kommet til udtryk i to særskilte bestemmelser.

44 Det fremgår i øvrigt af de af Harmoniseringskontoret for Retten fremførte argumenter, at kontoret selv er af den opfattelse, at det anmeldte mærke mangler fornødent særpræg, uden at det dog efter kontorets opfattelse udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter.

45 Desuden kan mærker, der mangler fornødent særpræg efter artikel 7, stk. 1, litra b), registreres i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, når de som følge af den brug, der er gjort af dem, har fået fornødent særpræg, hvilket ikke er tilfældet for tegn, der udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, og som omhandles i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i).

46 I øvrigt er det ubestridt, at sagsøgeren ikke er blevet sat i stand til at udtale sig om den nye absolutte registreringshindring, som foreligger efter appelkammerets opfattelse, fordi udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii).

47 Det følger heraf, at appelkammeret har tilsidesat sagsøgerens ret til kontradiktion, idet det ikke har givet denne mulighed for at fremsætte bemærkninger til de to nye absolutte registreringshindringer, som appelkammeret ex officio har lagt til grund.

48 Under disse omstændigheder må dette anbringende derfor tages til følge.

Retmæssigheden af afvisningen af ansøgningen om registrering af et varemærke

49 Da det ovenfor er blevet konstateret, at appelkammeret ikke var beføjet til ex officio at gøre en formel mangel ved ansøgningen om registrering af et varemærke gældende, er det unødvendigt at efterprøve, om det herudover har anvendt artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 forkert, således som sagsøgeren i øvrigt har påstået.

Retmæssigheden af de af appelkammeret fremførte tre absolutte hindringer for registrering

50 Da retten til kontradiktion er blevet tilsidesat ved den anfægtede afgørelse i forbindelse med anvendelsen af de to absolutte registreringshindringer, som ex officio er lagt til grund i afgørelsen, er det unødvendigt, at Retten prøver deres retmæssighed.

51 I nærværende sag skal der derfor alene træffes afgørelse om, hvorvidt det med rette er antaget, at der foreligger en absolut registreringshindring, fordi det anmeldte tegn udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, jf. artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i).

52 I denne henseende har sagsøgeren i det væsentlige anført, at det ikke kan antages, at den omtvistede udformning ligner en sæbes sædvanlige form. Desuden har

appelkammeret foretaget en udvidende fortolkning af en undtagelse til den almindelige bestemmelse, hvorefter et varemærke kan udgøres af en udformning.

53 Harmoniseringskontoret har indrømmet, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), åbenbart ikke er anvendelig på den af sagsøgeren anmeldte udformning.

54 Retten bemærker, at i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i forordning nr. 40/94 er de tegn, som udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, udelukket fra registrering.

55 Det er tilstrækkeligt at konstatere, som Harmoniseringskontoret med rette har fremført for Retten, at udformningen er konkav i længderetningen og har nogle riller, der ikke følger af varens egen karakter. Det er herved ubestridt, at der findes andre udformninger af sæber i handlen, som ikke har disse kendetegn.

56 Appelkammeret har dermed lagt en urigtig retsopfattelse til grund, idet det under henvisning til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), har antaget, at der foreligger en absolut registreringshindring, fordi tegnet udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter.

57 Dette anbringende skal derfor tages til følge.

Anbringendet om registrering af den omtvistede udformning i medlemsstaterne

58 Sagsøgeren har anført, at den omtvistede udformning er blevet registreret som mærke for sæbe i flere medlemsstater, hvor de nationale myndigheder forinden har undersøgt de absolutte hindringer for registrering, der er fremført i denne sag.

59 Harmoniseringskontoret har fastholdt, at appelkammeret — efter at have overvejet spørgsmålet om betydningen af nationale registreringer — i overensstemmelse med punkt 8.1.4 i Retningslinier for undersøgelser (org. ref.: JO de l'Office 1996, s. 1327) med rette har antaget, at Harmoniseringskontoret ikke er bundet af disse.

60 Retten bemærker, 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«.

61 Registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, er et forhold, som — uden at være bestemmende — alene kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke.

62 Under hensyn til EF-varemærkets enhedskarakter, som der henvises til i anden betragtning til forordning nr. 40/94, kan det derfor ikke antages, at appelkammeret har lagt en urigtig retsopfattelse til grund på det punkt, der omhandles i dette anbringende.

63 Det følger herfor, at anbringendet skal forkastes.

Konklusion

64 Under hensyn til de foranstående bemærkninger må det fastslås, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, idet appelkammeret for det første har overskredet sine beføjelser, idet det ex officio har afvist den omtvistede ansøgning om registrering af et EF-varemærke, for det andet ikke har opfordret sagsøgeren til at fremsætte bemærkninger vedrørende de to nye absolutte registreringshindringer, som appelkammeret ex officio har lagt til grund, og for det tredje har afslået registrering af det indleverede varemærke med den begrundelse, at det udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i).

Sagens omkostninger

65 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger samt betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Den af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller) trufne afgørelse af 15. marts 1999 (sag R 74/1998-3) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Pirrung Potocki Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. februar 2000.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand