FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT M. POIARES MADURO fremsat den 17. juni 2004 [1]

1. I denne sag er der iværksat appel til prøvelse af en dom afsagt af Retten i Første Instans, der annullerede afgørelsen truffet af appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM, herefter »Harmoniseringskontoret«), hvorved registrering af ordkombinationen »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT« (princippet om komfort) som EF-varemærke for visse kategorier af varer blev afslået [2]. Den appelsag, som Harmoniseringskontoret har iværksat, indebærer, at Domstolen tager stilling til den korrekte fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (herefter »forordning nr. 40/94«) [3], hvori bestemmes, at varemærrker, der mangler fornødent særpræg, ikke kan registreres. Der er navnlig rejst spørgsmål om fastlæggelsen af det kriterium, hvorefter det skal afgøres, om et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk.1, litra b), i forordning nr. 40/94. Det er ligeledes vigtigt at fastslå, om prøvelsen af, om en ordkombination som et slogan har fornødent særpræg, kan begrunde en særlig behandling, der adskiller sig fra andre kategorier af varemærker.

I — Retsforskrifter

2. Artikel 4 i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[e]t EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

3. Artikel 7 i forordning nr. 40/94 vedrørende absolutte registreringshindringer for varemærker bestemmer:

»Absolutte hindringer for registrering

1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

1 — Originalsprog: portugisisk.

2 — Dom af 11.12.2001, sag T-138/00, Erpo Möbelwerk mod KHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), Sml. II, s. 3739, (herefter »den appellerede dom«).

3 — EFT 1994 L 11, s. 1.

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.«

II — Registreringsansøgningen, sagens behandling ved Retten i Første Instans og den appellerede dom

4. Den 23. april 1998 indgav Erpo Möbelwerk GmbH (herefter »Erpo«) ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af udtrykket »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT« som EF-varemærke for varer i klasse 8 (håndværktøj og instrumenter (hånddrevne, knivsmedevarer, gafler og skeer), klasse 12 (befordringsmidler til brug på land og dele hertil) og klasse 20 (boligmøbler, særlig polstermøbler, siddemøbler, stole, borde, kassemøbler samt kontormøbler) i Nice-arrangementet [4].

5. Harmoniseringskontorets undersøger afslog registreringsansøgningen for alle disse varer ved afgørelse af 4. juni 1999, som Erpo herefter påklagede. Denne klage blev afvist for alle varerne i disse klasser ved afgørelse truffet den 23. marts 2000 af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, undtagen for varer i klasse 8 (»håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer«), fordi det i forhold til disse gjorde sig gældende, »at andre kvaliteter end komfort er fremherskende for sidstnævnte varer, såsom sikkerhed, effektivitet, lethed i anvendelsen eller et smukt design«. Da påberåbelse af princippet om komfort i denne varekategori forekom uforståelig, og

4 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

det derfor ikke var i fare for at blive betragtet som en generel egenskab for disse varer fandt appelkammeret, at registrering kunne foretages for disse varer. Hvad angår varerne i klasse 12 og 20 afviste appelkammeret klagen ud fra den betragtning, at udtrykket var beskrivende og manglede fornødent særpræg, hvorfor det både var omfattet af anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra b), og litra c), i forordning nr. 40/94.

6. Erpo anlagde sag ved Retten i Første Instans til prøvelse af afgørelsen truffet af appelkammeret og gjorde tre anbringender gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 samt manglende hensyntagen til forudgående nationale registreringer. Retten annullerede afgørelsen, således som det fremgår af den appellerede dom. I denne dom fandt Rettens Fjerde Afdeling, at registrering af det omhandlede slogan som EF-varemærke for varer i klasse 12 (»befordringsmidler til brug på land og dele hertil«) og i klasse 20 (»boligmøbler, særlig polstermøbler, siddemøbler, stole, borde, kassemøbler samt kontormøbler«) ikke kunne afvises, hverken på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), eller litra c), i forordning nr. 40/94. Retten fandt det ufornødent i den appellerede dom at udtale sig om det tredje anbringende, som sagsøgeren havde gjort gældende, idet appelkammerets afgørelse blev annulleret på grundlag af de to første anbringender.

7. Den 27. februar 2002 iværksatte Harmoniseringskontoret den foreliggende appel til Domstolen til prøvelse af dommen. I denne appelsag har Harmoniseringskontoret nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom og ikke giver Erpo medhold i søgsmålet anlagt til prøvelse af afgørelse truffet af Harmoniseringskontorets Tredje Appelkammer den 23. marts 2000, og subsidiært at sagen hjemvises til Retten. Harmoniseringskontoret har endvidere nedlagt påstand om, at modparten tilpligtes at betale sagens omkostninger ved sagen i første instans og appelsagen.

8. Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. september 2002 har Det Forenede Kongeriges regering fået tilladelse til at intervenere i sagen til støtte for de af Harmoniseringskontoret nedlagte påstande.

9. I sit svarskrift har Erpo nedlagt påstand om, at appellen forkastes, at den appellerede dom stadfæstes, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostninger, der kan kræves erstattet i forbindelse med appellen.

10. Den 5. maj 2004 fandt den mundtlige forhandling sted for Domstolen, hvorunder Harmoniseringskontoret, Erpo og Det Forenede Kongeriges regering afgav indlæg.

III — Appelanbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

11. Harmoniseringskontoret har over for Domstolen begrænset sin appel til et enkelt anbringende, der udelukkende vedrører Rettens påståede tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvorefter registrering afslås, såfremt varemærkerne mangler fornødent særpræg. Harmoniseringskontorets appel begrænser sig til dette anbringende, uanset at det i den appellerede dom blev fastslået, at heller ikke litra c), kunne udgøre en registreringshindring for ordkombinationen »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT« som varemærke for de omhandlede varer i modsætning til, hvad appelkammeret fastslog [5].

12. Harmoniseringskontoret har anført, at Retten har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den fandt, at bedømmelseskriteriet som begrundelse for at afvise den pågældende registrering til syvende og sidst ikke er opfyldelsen af varemærkets fornødne særpræg på grundlag af gennemsnitsforbrugerens almindelige opfattelse af varemærket i forbindelse med de pågældende varer, men snarere et nyt og anderledes kriterium, som er indført ved præmis 46 i den appellerede dom.

13. I nævnte præmis 46, der udgør kernen i Harmoniseringskontorets appel, har Retten fastslået, at »[a]fvisningen af den klage, der var indgivet til appelkammeret, kun [var] berettiget i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, såfremt det var godtgjort, at sammensætningen af ordkombinationen »das Prinzip der ...« (»princippet om ...«) og et ord, der betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, almindeligvis anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer. Det skal imidlertid fastslås, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder nogen konstatering i denne retning, og at Harmoniseringskontoret hverken i processkrifterne eller under den mundtlige forhandling har påstået, at der er en sådan brug.«

14. Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten på denne måde indført et nyt kriterium for bedømmelse af et varemærkes fornødne særpræg som er i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Tilsyneladende skulle dette nye kriterium gøre det betydeligt lettere at få anerkendt, at et varemærke har fornødent særpræg, hvorfor det er i strid med det almindelige kriterium, der i retspraksis har været anvendt på området af såvel Domstolen som Retten.

IV — Vurdering

A — *Indledende bemærkninger*

15. Vurderingen af det anbringende, som Harmoniseringskontorets appel er begrænset

5 — I denne appelsag har Harmoniseringskontoret rejst tvivl vedrørende lovligheden af den appellerede dom på grundlag af en åbenbart urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder, som appelkammeret har fastslået, i forhold til anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret har imidlertid i sit skriftlige indlæg udtrykkeligt givet afkald på at gøre denne eventuelle fordrejning gældende til støtte for påstanden om ophævelse af den appellerede dom.

til, og som vedrører en påstået tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, indebærer en forudgående prøvelse af betydningen af og formålet med litra b), således som bestemmelsen er blevet fortolket i retspraksis ved såvel Domstolen som Retten. Denne prøvelse er afgørende for at kunne opstille det korrekte kriterium for, om et varemærke har fornødent særpræg i nævnte litra b)'s forstand.

16. Dernæst er det vigtigt at undersøge, om kriteriet er foreneligt ikke alene med det, som Retten bestemmer i den appellerede doms præmis 46, og som er genstand for Harmoniseringskontorets kritik, men også med dommens præmis 43-45, hvori det fastslås:

»43 Appelkammeret lagde (...) i den anfægtede afgørelses punkt 30 også vægt på, at ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT var kendetegnet ved at mangle »et tilskud af fantasi«. Harmoniseringskontoret har i øvrigt i svarskriftet svaret, at »med henblik på at tjene som varemærke skal slogans have et supplerende element [...] af originalitet«, og at der mangler en sådan originalitet i det omtvistede ord.

44 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af Rettens praksis, at manglende fornødent særpræg hverken kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifuldt islæt (Rettens domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 31, og sag T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Comedy), Sml. II, s. 397, præmis 31, samt dom af 5.4.2001, sag T-87/00, Bank Für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259, præmis 39 og 40). Det skal endvidere anføres, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn.

45 Idet appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 31 lagde vægt på, at der manglede en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning«, skal det anføres, at dette element reelt alene udgør en omskrivning af appelkammerets konstatering af, at der manglede »et tilskud af fantasi«.«

17. Kritikken af den opfattelse, som appelkammeret ved Harmoniseringskontoret har lagt til grund for sin vurdering af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk.1, litra b), i forordning nr. 40/94, formuleres i disse præmisser i den appellerede dom. Kritikken kulminerer i præmis 46 med fremlæggelsen af det kriterium, der ifølge den appellerede dom burde være fulgt ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg.

18. Samlet set afspejler præmis 43-46 sammenhængen i den opfattelse, som Retten anlægger i forhold til det kriterium, der skal følges ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til nævnte litra b) i forordning nr. 40/94. Denne sammenhæng bliver hurtigt meget klar på grund af forbindelsesleddet »[o]ra« (således), som indleder præmis 46. Det vil derfor være med udgangspunkt i en gennemgang af disse præmisser, at man vil kunne fastslå, om litra b) i forordning nr. 40/94 eventuelt tilsidesættes ved den appellerede dom.

19. Det skal endvidere understreges, at man af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kan udlede, at det er tilstrækkeligt, at blot en af de absolutte registreringshindringer, der er nævnt i denne bestemmelse, finder anvendelse, for at det omhandlede tegn ikke kan registreres som EF-varemærke [6]. Dette udelukker imidlertid ikke, at flere absolutte registreringshindringer kan forekomme på samme tidspunkt.

20. En eventuel ophævelse af den appellerede dom på grund af tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er ifølge Harmoniseringskontorets opfattelse nok til at bekræfte lovligheden af appelkammerets afgørelse om at afslå registrering, naturligvis under forudsætning af, at Erpos tredje anbringende, som blev gjort gældende i første instans, også anses for uholdbart. Lovligheden af appelkammerets afslag på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til litra b) kan derfor opretholdes, selv om man er af den opfattelse, at sloganet »Das Prinzip der Bequemlichkeit« *ikke udelukkende består af* angivelser, der i omsætningen kan bruges til at betegne den pågældende vares egenskaber, og at man derfor ikke kan fastslå, at dette slogan udelukkende har beskrivende karakter i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Det er ikke nødvendigt at undersøge overlapningen — der muligvis foreligger — mellem litra b) og c), der opstiller helt forskellige grunde for at afslå registrering. Det er klart, at et varemærke, der udelukkende er beskrivende i henhold til litra c), i princippet vil savne fornødent særpræg i henhold til litra b). Under alle omstændigheder er det ufornødent tillige at støtte et afslag på litra c), når det er fastslået, at et varemærke mangler fornødent særpræg i henhold til litra b). På samme måde besidder et varemærke ikke nødvendigvis det fornødne særpræg i henhold til litra b), blot fordi det opfylder betingelserne i litra c).

21. Af den appellerede doms præmis 41 fremgår det, at appelkammeret ved Harmoniseringskontoret konkluderede, at »det pågældende ord [»DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT«] manglede fornødent særpræg på grund af dets beskrivende karakter«. Det af Harmoniseringskontoret fremførte argument for at underbygge manglen på fornødent særpræg, forkastes altså ifølge den appellerede doms præmis 42, fordi det nævnte varemærke ikke udelukkende er beskrivende i henhold til litra c). Harmoniseringskontoret rejser ikke egentlig tvivl ved denne konklusion i den foreliggende appelsag, hvorfor den ikke skal gennemgås her. Det væsentlige er i alle tilfælde, at konklusionen ikke er afgørende for, om Harmoniseringskontorets afslag på registrering af varemærket var lovligt. Harmoniseringskontoret

6 — Jf. i denne retning dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 28 og 29.

begrænsede sig faktisk ikke kun til dette argument for at underbygge, at det omhandlede varemærke savnede det fornødne særpræg i henhold til litra b). Dette fremgår tydeligt af den appellerede doms præmis 43-46, hvor Retten kritiserer Harmoniseringskontorets argumentation i afslaget på registrering af varemærket i henhold til litra b). Grundlaget for Harmoniseringskontorets appel er netop Rettens opfattelse i den appellerede dom af det bestemte bedømmelseskriterium for et varemærkes fornødne særpræg i henhold til litra b).

B — *Formålet med og betydningen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

22. Varemærkets afgørende funktion er i henhold til Domstolens faste praksis »at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemærket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten, skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet [...]« [7]. Retten har ligeledes udtalt, at det ikke er nødvendigt, at varemærket »giver præcise oplysninger om identiteten af den producent, der har fremstillet varen, eller den, der har præsteret tjenesteydelsen. Det er tilstrækkeligt, at varemærket giver mulighed for, at den pågældende kundekreds kan adskille den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse, og at det giver mulighed for at fastslå, at alle de varer eller tjenesteydelser, som det omfatter, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der er ansvarlig for deres kvalitet [...]« [8].

23. Indledningsvis henvises til artikel 4 i forordning nr. 40/94, der bestemmer, at »[e]t EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk [...] for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

24. Samtidig er der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 en absolut registreringshindring for »varemærker, som mangler fornødent særpræg«. Som generaladvokat Jacobs for nylig har anført, er forbuddet mod varemærker, som »mangler fornødent særpræg« i henhold til litra b), ikke begrænset til at gentage det krav, at et varemærke skal bestå af tegn, der »er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«, hvilket krav findes i artikel 4 i forordning nr. 40/94, som også udgør en absolut

7 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28.

8 — Rettens dom af 19.9.2001, sag T-118/00, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. II, s. 2731, præmis 53.

registreringshindring og, via en henvisning, i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a). Derfor »forekommer det rimeligt at antage, at artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), henviser til en generel, absolut og abstrakt evne til at adskille varer af forskellig oprindelse, mens artikel 7, stk. 1, litra b), vedrører fornødent særpræg i forhold til de pågældende vareklasser« [9].

25. Kravet om fornødent særpræg i artikel 7, stk. 1, litra b), har derfor specifikt til formål, hvilket blev fastslået i Windsurfing Chiemsee-dommen, at sikre, at varemærket »er egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders« [10]. Domstolens senere praksis har bekræftet denne opfattelse [11].

26. Den senere retspraksis ved Retten har fulgt samme linje ved navnlig i forhold til prøvelsen af, om et slogan har fornødent særpræg, at fastslå, at det »[imidlertid kun] har fornødent særpræg i den i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 anvendte betydning, hvis det uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, således at den relevante kundekreds uden risiko for forveksling kan adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse« [12].

C — *Kriteriet for vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og spørgsmålet, om vurderingen af et slogans fornødne særpræg kan begrunde en særlig behandling i forhold til andre mærker*

27. Det første spørgsmål, som rejser sig, og som er afgørende for at efterprøve, om Retten har fortolket artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 korrekt, er, hvordan den endelige vurdering af et varemærkes fornødne særpræg skal udføres i henhold til denne bestemmelse. Det er med andre ord væsentligt at definere kriteriet, der skal lægges til grund ved vurderingen. I forbindelse med dette spørgsmål rejser sig et andet

9 — Generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse af 11.3.2004, sag C-329/02, SAT.1 SatellitenFernsehen mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, punkt 16. Jf. i samme retning Domstolens dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 37 og 39. Sidstnævnte dom henviser til den tilsvarende bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

10 — Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 46, her påberåbt analogt som følge af, at der er tale om en bestemmelse i artikel 3 i direktiv 89/104, som er identisk med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Til forskel fra forordning nr. 40/94 finder direktiv 89/104 anvendelse på nationale varemærker og EF-varemærker.

11 — Jf. Philips-dommen, præmis 35, Domstolens dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 40, og af 12.2.2004, sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 48. Alle disse domme henviser til artikel 3, litra b), i direktiv 89/104, som er identisk med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

12 — Dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 20. Jf. også dom af 3.7.2003, sag T-122/01, Best Buy Concepts mod KHIM (BEST BUY), Sml. II, s. 2235, præmis 21.

spørgsmål, som indebærer en stillingtagen til, om et slogan kan begrunde en særlig behandling for så vidt angår vurderingen af dets fornødne særpræg som varemærke.

28. I forhold til det første spørgsmål, som Harmoniseringskontoret og Det Forenede Kongeriges regering har fremhævet i deres bemærkninger, er Domstolens retspraksis klar efter dommen af 16. juli 1998, Gut Springenheide og Tusky. I denne dom anvender Domstolen et almindeligt og ensartet kriterium ved afgørelsen af, om et reklamesudsagn eller et varemærke kan virke vildledende for en køber. Domstolen inddrog til dette formål den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger i forhold til den pågældende oplysning [13]. Dette kriterium blev bekræftet ved dom af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, særligt i forbindelse med vurderingen af, om et varemærke har en høj grad af særpræg [14].

29. Dernæst skal vurderingen af, om et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ske i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, og som de har til formål at adskille [15]. På den anden side skal vurderingen ske på grundlag af opfattelsen hos den relevante kundekreds, der består af forbrugere af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Denne analyse skal gennemføres i forhold til den formodede forventning hos en gennemsnitsforbruger af den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet [16]. Denne opfattelse i forhold til vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg kunne spores i Rettens praksis allerede inden den appellerede dom [17].

30. Endnu et spørgsmål rejser sig, nemlig hvorvidt antagelsen til registrering af slogans kan begrunde en særlig behandling i forhold til det traditionelle kriterium, som er blevet anvendt i retspraksis. Domstolen har haft lejlighed til at udtale, at »[r]egistrering af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er derimod ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse« [18].

13 — Sag C-210/96, Sml. I, s. 4657, præmis 30, 31 og 37, og domskonklusionen.

14 — Sag C-342/97, Sml. I, s. 3819, præmis 26.

15 — Jf. i denne retning dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. , s. 6959, præmis 29, i forbindelse med direktiv 89/104.

16 — Jf. senest i denne retning bemærkningerne vedrørende artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 i forbindelse med en vares form i Philips-dommen, præmis 63, Linde m.fl.-dommen, præmis 41, og Henkel-dommen, præmis 50.

17 — Jf. den tidligere nævnte dom i sagen Procter & Gamble mod KHIM (Firkantet tablet, hvid og svagt grøn), præmis 54, hvor Retten fastslog, at for at afgøre om et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal det »undersøges — inden for rammerne af en a priori-undersøgelse og uden enhver hensyntagen til den brug, der er gjort af tegnet i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — om det ansøgte varemærke giver den tilsigtede kundekreds mulighed for at adskille de omhandlede varer fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse, når den skal træffe sit valg i en købssituation«. Retten fastslog endvidere i samme doms præmis 57, at »[d]et ansøgte varemærkes fornødne særpræg således skal bedømmes under hensyntagen til den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger«, og dermed følges den opfattelse, som blev fastlagt i Gut Springenheide og Tusky-dommen.

18 — Merz & Krell-dommen (nævnt i fodnote 15), præmis 40.

31. I den foreliggende sag er problemet imidlertid anderledes, da det består i at afgøre, om et slogan, som et sprogligt udtryk, der indeholder en angivelse af egenskaber ved den vare eller tjenesteydelse, som man ønsker at markedsføre, kan begrunde en behandling, der adskiller sig fra behandlingen af andre varemærker. Jeg tror ikke, at man generelt kan undlade at erklære sig enig i det princip, der er fastslået i den appellerede dom, hvorefter der ikke er noget, der kan begrunde en strengere behandling af slogans end af andre mærker.

32. Mange af Domstolens senere domme [19], hvori det fastslås, at artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF [der svarer til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94], peger i denne retning med hensyn til, at et varemærkes fornødne særpræg ikke kan vurderes forskelligt i forhold til de forskellige kategorier af varemærker. Dette var allerede den holdning, som Retten indtog i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM [20], der blev afsagt før den appellerede dom, og som vedrørte artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

33. Heraf følger imidlertid, at vurderingen af et bestemt varemærkes evne til at angive den handelsmæssige oprindelse af varer eller tjenesteydelser skal foretages på grundlag af omstændighederne i det konkrete tilfælde. Hvis det almindelige kriterium, der anvendes i vurderingen af et hvilket som helst varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, faktisk er den formodede forventning hos en gennemsnitsforbruger af den kategori af varer, for hvilke varemærket er søgt registreret, skal de kompetente myndigheder anvende dette kriterium ved den konkrete vurdering af et varemærkes fornødne særpræg, i overensstemmelse med forventningen hos gennemsnitsforbrugeren til de pågældende varer [21]. I denne vurdering må der nødvendigvis inddrages en konkret betragtning af arten af og de særlige kendetegn ved det varemærke, der søges registreret.

34. I den forbindelse har Domstolen udtalt, at i forbindelse med den praktiske vurdering at et tredimensionalt varemærkes fornødne særpræg eller af en farve, er forventningen hos en gennemsnitsforbruger ikke nødvendigvis den samme som i tilfælde af et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner [22]. Det samme blev i forhold til tredimensionale varemærker [23] bekræftet af Retten inden afsigelsen af den appellerede dom.

19 — Jf. vedrørende tredimensionale varemærker Philips-dommen (nævnt i fodnote 9), præmis 48, og Linde m.fl.-dommen (nævnt i fodnote 11), præmis 42 og 43.

20 — Jf. dommens præmis 55, hvori det fastslås, at nævnte litra b) »ikke skelner mellem de forskellige varemærkekategorier. Kriterierne for bedømmelse af det fornødne særpræg for tredimensionale varemærker, der udgøres af selve varens form, er således ikke anderledes end dem, der finder anvendelse på andre varemærkekategorier«.

21 — Jf. i denne retning Henkel-dommen (nævnt i fodnote 11), præmis 51.

22 — Jf. Henkel-dommen (nævnt i fodnote 11), præmis 52, og dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 65.

23 — Jf. i denne retning dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 56.

35. Det forholder sig sådan, at i det omfang en gennemsnitsforbruger ikke er vant til at udlede varers oprindelse på grundlag af f.eks. vareemballagens form eller varernes farve uden nogen geografisk eller tekstmæssig oplysning, kan det i praksis vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke eller en farve [24].

36. Noget lignende er efter min opfattelse tilfældet med den *konkrete* vurdering af det fornødne særpræg ved et sprogligt udsagn som et slogan, der som sådant har en betydning som reklame i forhold til et bestemt produkt på det sprog, hvor det formuleres. Stillet over for et sprogligt udsagn af denne art er det forståeligt, at en gennemsnitsforbruger kan have vanskeligt ved at opfatte det som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af varer, der gør det muligt at adskille dem fra andre varer af samme kategori, men med en anden oprindelse. Dette gælder især, hvis et slogan lovpriser egenskaber, der normalt forbindes med alle varer eller tjenesteydelser i samme kategori.

37. Under disse omstændigheder vil en gennemsnitsforbruger ikke opfatte et lovprisende sprogligt udsagn om en vares egenskaber som en oplysning om, at varen har en anden handelsmæssig oprindelse end et hvilket som helst andet produkt i samme kategori, der er produceret af en anden virksomhed. Situationen er en anden i forbindelse med et sprogligt udsagn af en anden art, såsom et opfundet udtryk (f.eks. XTPO33), der er blottet for en hvilken som helst selvstændig lovprisende angivelse af egenskaber, der almindeligvis forbindes med alle varer i en bestemt kategori. Der vil ligeledes være tale om en anden situation, når et slogan rummer et element, der gør det muligt for gennemsnitsforbrugeren at fastslå den handelsmæssige oprindelse for de varer, for hvilke varemærket er søgt registreret, i forhold til andre varer i samme kategori, men med en anden handelsmæssig oprindelse.

38. Man kan således anerkende et slogans fornødne særpræg som varemærke, i det omfang en gennemsnitsforbruger ikke naturligt skaber en forbindelse mellem indholdet af det konkrete slogan og de egenskaber, som forbrugerne normalt forbinder med den pågældende kategori af varer. På den måde kan et slogan, alt efter gennemsnitsforbrugerens opfattelse, være egnet til at identificere den handelsmæssige oprindelse af de varer, for hvilke varemærket er søgt registreret. Dette udelukker ikke, at gennemsnitsforbrugeren som følge af den brug, der er gjort af et hvilket som helst slogan, med tiden kan begynde at betragte det som ensbetydende med varens handelsmæssige oprindelse. I dette tilfælde »[er] [d]et således ved sin brug, at varemærket får det fornødne særpræg, der er betingelsen for registrering« [25]. Denne situation er der udtrykkeligt taget højde for i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, men det er helt klart ikke den situation, der foreligger i denne sag.

24 — Jf. i denne retning Henkel-dommen, præmis 52, og Linde m. fl.-dommen (begge nævnt i fodnote 11), præmis 48, vedrørende et tredimensionalt varemærke, og Libertel-dommen (nævnt i fodnote 22), præmis 65, vedrørende et varemærke, der består af en farve.

25 — Philips-dommen (nævnt i fodnote 9), præmis 58, vedrørende den tilsvarende bestemmelse i direktiv 89/104.

39. Her handler det om konkret at afgøre, hvorvidt en gennemsnitsforbruger af varerne i klasse 12 og klasse 20 særligt kan forbinde »princippet om komfort« med Erpos varer, eller derimod, om han eller hun forventer, at dette princip er forbundet med alle de andre goder i samme klasse fra andre virksomheder, som følge af, at de naturligvis også ønsker, at deres varer opfylder princippet om komfort.

42. I den appellerede doms præmis 43-45 kritiseres appelkammerets vurdering, som blev fremført i den anfægtede afgørelses punkt 30 og 31, og hvorefter det sproglige udtryk »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT« hverken fremviste »et tilskud af fantasi« eller »en spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning« hos gennemsnitsforbrugeren med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, for hvilke udtrykket var søgt registreret.

D — *Den påståede uoverensstemmelse mellem den appellerede doms præmis 43-46 og det beskrevne kriterium ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

43. I den appellerede dom fastslås det endvidere, at appelkammeret ved Harmoniseringskontoret i sin undersøgelse af sloganets fornødne særpræg i den konkrete sag tilsidesatte princippet om, at der i vurderingen af et slogans fornødne særpræg som varemærke ikke skal anvendes strengere kriterier end dem, der anvendes på andre typer tegn [26].

40. Den appellerede dom tager klart afstand fra det ovenfor beskrevne kriterium ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til litra b).

41. Dette fremgår tydeligt, ikke kun af præmis 46, men også af den appellerede doms præmis 43-45, hvor Retten kritiserer den af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret fremførte opfattelse, for så vidt som appelkammeret fandt, at udtrykket »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT« ikke havde fornødent særpræg i forhold til varerne i klasse 12 (befordringsmidler til brug på land og dele hertil) og klasse 20 (boligmøbler og kontormøbler).

44. Jeg er enig i, at et slogan ikke kan anses for at savne fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, *blot* fordi det ikke fremviser et eller andet tilskud af opfindsomhed eller fantasifuldt islæt [27].

26 — Jf. den appellerede doms præmis 44 in fine.

27 — Jf. i denne retning den retspraksis, der er anført i den appellerede doms præmis 44.

45. Det, der under alle omstændigheder synes at være i strid med en korrekt forståelse af litra b), er den holdning, som indtages i den appellerede dom, hvorefter det forbydes de kompetente myndigheder at fastslå, at et slogan ikke fremviser et tilskud af opfindsomhed, som i gennemsnitsforbrugerens øjne gør det muligt at adskille den vare, for hvilken varemærket søges registreret, fra varer af anden oprindelse, når den berørte kundekreds skal foretage deres handelsmæssige valg, selv når der i praksis er tale om at vurdere et varemærkes fornødne særpræg for bestemte varekategorier, såsom sloganet »DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT«.

46. En konkret vurdering af et slogans evne til i den berørte kundekreds og i gennemsnitforbrugerens bevidsthed at skabe en forbindelse mellem varemærkeindehaveren og de varer eller tjenesteydelser, hvis handelsmæssige oprindelse det skal identificere, må ikke undlade at tage hensyn til arten af og de særlige kendetegn ved det sproglige udtryk, som ønskes registreret.

47. Art og kendetegn er ikke ens for alle varemærker. Der er væsentlige forskelle selv inden for kategorien sproglige udtryk. Således vil en gennemsnitsforbruger i henhold til litra b) eksempelvis have lettere ved at tillægge et rent opfundet udtryk særpræg i forhold til en bestemt vare end et slogan, der — selv om det ikke udelukkende er beskrivende — fremhæver en bestemt egenskab eller et princip, som den pågældende vare angiveligt tilstræber.

48. I den forstand er det ikke i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at de kompetente myndigheder konstaterer, at et slogan ud fra en gennemsnitsforbrugers synspunkt blot fremhæver en ønskelig egenskab ved produktionen af alle goderne i den pågældende kategori og ikke kun ved dem, der har handelsmæssig oprindelse i den virksomhed, der søger om registrering. Jeg mener derfor, at det ved den praktiske anvendelse af bedømmelseskriteriet for, om et varemærke har fornødent særpræg, er lovligt, at Harmoniseringskontoret konstaterer, at et simpelt reklameslogan, der mangler ethvert *tilskud af særpræg*, ikke gør det muligt a priori for den tilsigtede kundekreds at identificere den handelsmæssige oprindelse af den vare, for hvilken der søges om registrering, i forhold til de varer, der tilhører samme kategori, men har en anden oprindelse.

49. Jeg mener derfor, at den appellerede doms præmis 43-45 allerede klart viser en forkert forståelse af såvel bedømmelseskriteriet for, om et varemærke har fornødent

særpræg i henhold til litra b), som af dets praktiske anvendelse, hvilket kulminerer i præmis 46 med en forklaring af det nye kriterium, som Harmoniseringskontoret angiveligt burde have anvendt.

50. Heraf følger, at det ved den appellerede doms præmis 46 indførte kriterium, der omfatter et særligt krav om efterprøvelse, er i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Jeg er i denne forbindelse uenig med den af Erpo fremførte argumentation, der går i den modsatte retning. Den appellerede dom erstatter faktisk bedømmelseskriteriet for et varemærkes fornødne særpræg i henhold til litra b), der følger af den almindelige opfattelse af varer og tjenesteydelser hos den berørte kundekreds, med et nyt kriterium, der er væsentlig anderledes.

51. I henhold til det nye kriterium skal Harmoniseringskontoret for at kunne afvise registreringen af et slogan på grundlag af litra b) bevise, at det sproglige udtryk er almindeligt brugt i handelen. Det, der derimod tidligere har været nødvendigt for at give afslag på registrering på grund af manglende fornødent særpræg, er, at den pågældende ordkombination efter den almindelige opfattelse af denne varekategori hos den berørte kundekreds ikke kunne betragtes som en angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse på en måde, der gør det muligt at adskille dem fra varer og tjenesteydelser med en anden handelsmæssig oprindelse. Dette er uafhængigt af, om sloganet effektivt anvendes i handelen.

52. Kravet om bevis for, at et sprogligt udtryk, som søges registreret, »i almindelighed anvendes i forretningsmeddelelser og navnlig reklamer«, med henblik på at afvise registrering i henhold til litra b), er derfor helt afgjort i strid med det korrekte bedømmelseskriterium for et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, som allerede er beskrevet i dette forslag til afgørelse [28].

53. Imod anvendelsen af det nye kriterium, som Retten har indført i den appellerede dom, kan efter min opfattelse endvidere anføres andre argumenter, som Harmoniseringskontoret har fremført, støttet af Det Forenede Kongeriges regering. Den omstændighed, at det nye kriterium gør det muligt at tildele et slogan, som det foreliggende, eksklusive rettigheder, kan føre til, at andre virksomheder, der fremstiller varer i samme kategori, som eksempelvis kontormøbler, ikke længere fuldstændigt frit kan fremhæve deres varer som varer, der er udtænkt og produceret efter »princippet om komfort«. Denne konsekvens er efter min opfattelse uacceptabel, og det står ikke helt klart, om den udelukkes ved artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94. Desuden vil det gøre det lettere at rejse tvivl om en konkurrerende virksomheds loyale adfærd, når den påberåber sig »princippet om komfort«, efter at

28 — Jf. punkt 27-39.

sloganet er registreret som EF-varemærke til fordel for en anden virksomhed.

54. Anvendelsen af et meget lempeligt bedømmelseskriterium ved registreringen som varemærker af rene reklameslogans, der, uafhængigt af deres mere eller mindre kreative form, priser en vares eller tjenesteydelses egenskaber, begrænser ytringsfriheden inden for området for andre udbydere af varer eller tjenesteydelser i samme kategori. De skal kunne påberåbe sig de samme kvaliteter ved fremhævelsen af deres varer uden nogen form for retlige hindringer. Ved at acceptere registreringen af slogans på de foreslåede vilkår i den appellerede doms præmis 43-46 bliver det lettere for de allerede etablerede virksomheder at registrere de mest forskelligartede udtryk, som lovpriser deres varers eller tjenesteydelsers egenskaber. Man gør det dermed vanskeligere for nye aktører at komme ind på markedet for disse varer eller tjenesteydelser.

55. I denne forbindelse er det min opfattelse, at det ikke er helt fjernt fra formålet med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 at undgå utilsigtede begrænsninger ved at tillade registrering af ordkombinationer, der mangler det fornødne særpræg som varemærker, således at øvrige økonomiske aktører *uberettiget afskæres fra* at anvende den pågældende ordkombination for denne kategori af varer eller tjenesteydelser [29].

56. Dette nye kriterium, som er indført ved den appellerede dom, rejser et andet problem, nemlig den mangel på sammenhæng, der opstår i forhold til Domstolens praksis. Domstolen er nemlig af den opfattelse, at der kan meddeles afslag på registrering som varemærke af et sprogligt udtryk på grund af dets beskrivende karakter, selv om udtrykket ikke på det tidspunkt anvendes som en beskrivende angivelse for den pågældende varekategori, da det i så henseende er tilstrækkeligt, at en sådan anvendelse kan efterprøves [30]. Dette blev for nylig bekræftet af Domstolen i dommen i sagen KHIM mod Wrigley (Doublemint), hvori det blev fastslået, at »[H]armoniseringskontoret kan afslå registrering med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, uden at det kræves, at de i denne artikel omhandlede tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål« [31].

57. Med dette in mente finder jeg, at Harmoniseringskontoret har ret i sine bemærkninger, når den henleder opmærk-

29 — Jf. i denne retning Libertel-dommen (nævnt i fodnote 22), præmis 44-60, vedrørende registrering af et varemærke. Jf. tillige generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sagen SAT.1 SatellitenFernsehen mod KHIM, præmis 57.

30 — Jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen (nævnt i fodnote 10), præmis 37.

31 — Dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, Sml. I, s. 12447, præmis 32.

somheden på, at den appellerede doms krav om en efterprøvelse af sloganets almindelige anvendelse i forretningsmeddelelser og navnlig reklamer, for at registrering kan afslås i henhold artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 40/94, er i modstrid med det bedømmelseskriterium, som Domstolen anvender ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til samme artikels litra c). Denne modstrid er så meget mindre ønskelig, som disse to bestemmelser ofte anvendes sammen.

58. Ifølge den opfattelse, der anlægges i den appellerede dom, skulle vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 gennemføres efter et meget mere liberalt kriterium end det, der finder anvendelse ved vurderingen af registreringshindringerne vedrørende den beskrivende karakter. Dette sker uden at der antydes en begrundelse for denne forskel, og det ses heller ikke, at artikel 7, stk. 1, litra b), indeholder nogen som helst angivelse i retning af, at det pågældende varemærkes almindelige anvendelse skulle påvises i forretningsmeddelelser, for at registrering kan afslås som følge af manglende fornødent særpræg.

59. Dette er et krav — ikke som følge af artikel 7, stk. 1 litra b) — men som følge af samme bestemmelses litra d), hvorefter »afvisningen af at registrere et varemærke ifølge bestemmelsen afhænger af den ene betingelse, at de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket« [32]. Som Harmoniseringskontoret understreger, ville den omhandlede litra d) miste sin berettigelse, hvis det bedømmelseskriterium, der anvendes ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til litra b), var det samme, som det Retten har anvendt i den appellerede dom.

60. Endelig skal jeg henvise til den omstændighed, at det nye kriterium for bedømmelse af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, som er indført ved den appellerede dom og med rette kritiseret af Harmoniseringskontoret, allerede er blevet underkendt — i hvert fald indirekte — af den samme Fjerde Afdeling ved Retten, som har afsagt den appellerede dom. I dommen i sagen Fieldturf mod KHIM [33], som vedrørte registrering af ordmærket »looks like grass... feels like grass... plays like grass...« for syntetiske overfladebelægninger og deres installation, blev det i den appellerede doms præmis 46 anførte kriterium således forkastet [34].

32 — Merz & Krell-dommen (nævnt i fodnote) præmis 41, der henviser til den tilsvarende bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra d), i direktiv 89/104.

33 — Dom af 31.3.2004, sag T-216/02, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

34 — Det fastslås i præmis 34, at »ifølge retspraksis, der er senere end denne dom [ERPO-sagen], er de af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede varemærker ikke kun de varemærker, der er almindeligt anvendt i handelen til at præsentere de pågældende varer eller tjenesteydelser, men også de varemærker, der blot kan tænkes at blive anvendt på denne måde.« Det fremgår af præmis 35, at »det ansøgte varemærke ikke uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, men blot som et enkelt reklameslogan«.

61. Som jeg tidligere har nævnt, betyder ophævelsen af den appellerede dom ikke nødvendigvis, at afgørelsen om at afslå registreringen var lovlig, eftersom Retten ikke tog stilling til Erpos tredje anbringende, der blev fremført for at anfægte appelkammerets afgørelse. Som følge heraf foreslår jeg, at sagen hjemvises til Retten.

V — Forslag til afgørelse

62. På grundlag af de ovenfor anførte betragtninger foreslår jeg Domstolen at træffe følgende afgørelse:

»1) Dommen afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2001 i sag T-138/00, Erpo Möbelwerk mod KHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), ophæves.

2) Sagen hjemvises til Retten i Første Instans.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.«