

Sag T-331/99

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — ordet Giroform — absolut hindring for registrering — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94 — beskrivende karakter«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 31. januar 2001 II- 436

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition og erhvervelse af et EF-varemærke — tegn, der kan udgøre et varemærke — betingelse — adskillelsesevne — bedømmelse i relation til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen (Rådets forordning nr. 40/94, art. 4)*

2. *EF-varemærker — definition og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte hindringer for registrering — varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne en vares egenskaber — ordet »Giroform«*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra c)]
3. *EF-varemærker — definition og erhvervelse af et EF-varemærke — forudgående registrering af varemærket i visse medlemsstater — betydning*
4. *EF-varemærker — appel og søgsmål — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — Rettens kompetence — pålæg til Harmoniseringskontoret — udelukket*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 63, stk. 6)

1. Det følger af artikel 4 i forordning nr. 40/94, hvorefter det afgørende kriterium for, at et tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et EF-varemærke, er, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds, at bedømmelsen af, om et tegn, som søges registreret, har adskillelseevne, kun kan foretages i relation til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for.

tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, og lovgiver har hermed bestemt, at sådanne tegn efter selve deres art skal anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

(jf. præmis 18 og 19)

2. Ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker 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
- Såfremt der indgives ansøgning om registrering af ordet »Giroform« for varerne »papir, pap, varer heraf og indeholdt i klasse 16; tryksager«, kan dette ord ikke udgøre et EF-varemærke, eftersom det direkte informerer kunderne om varernes anvendelse. Når ordene »giro« og »form« benyttes samlet, betegner de således inden for finanssektoren en formular eller en tryksag vedrørende betalingstransaktioner, som er karakteriseret ved, at kundens konto debiteres. Det forhold, at der ansøges om et varemærke for en vare, som kan benyttes til trykning af andre typer af tryksager, har ingen betydning for denne konklusion. Den

omstændighed, at tegnet »Giroform« består af et enkelt ord og begynder med en versal, hvorimod udtrykket »giro form« består af to ord og på engelsk normalt skrives med lille begyndelsesbogstav, er heller ikke et kreativt element, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders.

(jf. præmis 20, 21, 24 og 25)

3. I forbindelse med en ansøgning om registrering af et tegn som EF-varemærke er Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) ikke bundet af, at dette tegn er registreret som varemærke i flere medlemsstater. Under hensyn til EF-varemærkets enhedskarakter er de registreringer, der allerede er foretaget i medlemsstaterne, et forhold, som — uden at være bestemmende — alene

kan tages i betragtning ved registreringen af et EF-varemærke.

(jf. præmis 26 og 27)

4. Under en sag, der er indbragt for Fællesskabets retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), skal Harmoniseringskontoret ifølge artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg.

(jf. præmis 33)