

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremSAT den 14. maj 2002¹

Indledning

1. Denne appelsag er anlagt til prøvelse af dom afsagt den 12. januar 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sagen DKV mod KHIM (Companyline)², hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret« eller »KHIM«) blev frifundet i en sag anlagt mod afvisningen fra Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret af at registrere betegnelsen »Companyline« som varemærke for tjenesteydelser inden for forsikrings- og finansvæsenet.

2. Domstolen skal i denne anledning præcisere de nødvendige kriterier for at bedømme, om et tegn, der består af flere end et ord, kan udgøre et varemærke.

Dommen af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM³, bedre kendt som »Baby-dry-dommen«, har udstukket nogen

retningslinjer inden for et område, hvor der er adskillige EF-varemærkeansøgninger. Udviklingen af retspraksis inden for området er dog stadig i sin begyndelse, og det kræver fortsat en væsentlig indsats at definere dens form.

3. Mens Baby-dry-sagen vedrørte registreringen af en kombination af to kendte ord adskilt af en bindestreg, drejer det sig her i det mindste formelt om en sproglig nydannelse opnået ved en sammenstilling af to ord, som danner et udtryk, der er gængs i den pågældende økonomiske sektor. Det kan forventes, at hver sag indeholder nye — angivelige eller reelle — særegenheder hvad angår formaliteten eller realiteten. Domstolen skal derfor udføre sin suveræne fortolkningsopgave og udfinde fortolkningsformler, der er tilstrækkeligt abstrakte til, at det bliver muligt efterfølgende for den myndighed, der varetager registreringen, og for Retten i Første Instans at opstille konkrete retningslinjer for anvendelsen.

4. Selv om det reelt er første gang, at Domstolen skal træffe afgørelse i henhold til principperne i Baby-dry-dommen, er de foreliggende spørgsmål allerede i vidt

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Sag T-19/99, Sml. II, s. 1, herefter »den appellerede dom«.

3 — Sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251.

omfang blevet stillet i den præjudicielle forelæggelse i sagen Koninklijke KPN Nederland (herefter »Postkantoor-sagen« med en henvisning til det tegn, hvoraf der er ansøgt om registrering i hovedsagen)⁴, hvori jeg fremsatte mit forslag til afgørelse den 31. januar 2002. Det forhold, at de analyserede bestemmelser er bestemmelserne i varemærkedirektivet⁵ og ikke de tilsvarende bestemmelser i varemærkeforordningen⁶, er ikke afgørende, idet de to tekster skal anvendes på ensartet måde.

Mit ræsonnement i denne sag vil således naturligvis på mange punkter følge de samme synspunkter.

5. Det skal endelig bemærkes, at den appellerede dom blev afsagt i begyndelsen af 2000, og at den derfor ikke tager højde for de principper, der følger af Baby-drydommen.

4 — Sag C-363/99.

5 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »varemærkedirektivet«).

6 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 om gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83, herefter »varemærkeforordningen«).

Gældende lovgivning

Varemærkeforordningen

6. Ovennævnte forordning bestemmer, at EF-varemærket har enhedskarakter og har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet (artikel 1). Der oprettes et EF-varemærkekontor — med det særegne navn Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), herefter »Harmoniseringskontoret« — (artikel 2). EF-varemærker erhverves ved registrering (artikel 6), aldrig blot ved brug, og undersøger træffer på Harmoniseringskontorets vegne afgørelse vedrørende registrering (artikel 126). Klager over undersøgernes afgørelser behandles af et uafhængigt appelkammer (artikel 130 og 131). Appellkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Retten i Første Instans (artikel 63), hvis domme kan appelleres til Domstolen.

7. I henhold til varemærkeforordningens artikel 4 kan et EF-varemærke »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«.

8. Artikel 7 opregner bl.a. følgende som absolutte registreringshindringer:

9. Artikel 12, der vedrører begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger, har følgende ordlyd:

»1. Udelukket fra registrering er:

»De til EF-varemærket [knyttede] rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

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

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[...]

[...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.«

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.«

10. Varemærkeforordningens artikel 38, der vedrører undersøgelsen med hensyn til de absolutte registreringshindringer, bestemmer følgende:

»[...]

2. Indgår der i varemærket en bestanddel, der mangler fornødent særpræg, og kan medtagelsen af denne bestanddel i mærket rejse tvivl om omfanget af varemærkets beskyttelse, kan Harmoniseringskontoret som betingelse for registrering af dette mærke kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til den pågældende del. Denne erklæring bekendtgøres samtidig med ansøgningen eller i givet fald registreringen af EF-varemærket.

3. Ansøgningen kan først afslås, efter at ansøgeren har haft mulighed for at tilbagetage eller ændre sin ansøgning eller udtale sig.«

bestemmelserne i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra a)-d), svarer til varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra a)-d), hvilket betyder, at en registrering som EF-varemærke i princippet er udelukket på det samme grundlag som en registrering som nationalt varemærke i medlemsstaterne.

12. Da et udtryks særpræg eller beskrivende karakter kan variere fra sprog til sprog, følger det ikke af det anførte, at et mærke, som ikke kan registreres i bestemte medlemsstater og derfor i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, ikke kan registreres som EF-varemærke, ikke kan registreres i andre medlemsstater.

13. Varemærkeforordningens artikel 12 er helt sammenfaldende med varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1.

De internationale bestemmelser

Varemærkedirektivet

11. Definitionen i varemærkeforordningens artikel 4 er identisk med definitionen i varemærkedirektivets artikel 2, og

14. Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«) indeholder ingen definition

af et varemærke som den, der findes i varemærkeforordningens artikel 4. rede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS)⁷:

15. Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, har følgende ordlyd:

»De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

[...]

2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handels sædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves

[...]«

16. Det bestemmes i artikel 15, stk. 1, i aftalen om handelsrelate-

»Ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke. [...]«

Appelsagens baggrund

17. Den 23. juli 1996 indgav appellanten en EF-varemærkansøgning til Harmoniseringskontoret. Der blev ansøgt om varemærkerregistrering af ordet Companyline.

18. De tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, var »forsikringsvæsen og finansvæsen« i klasse 36⁸.

7 — Bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), indgået den 15.4.1994 i Marrakech og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336, s. 1).

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

19. Ved afgørelse af 17. april 1998 afslog undersøgeren ansøgningen. **Den appellerede dom**

20. Den 13. maj 1998 indgav appellanten en klage til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse. Klagen blev afvist ved afgørelse af 18. november 1998 fra Første Appelkammer.

21. Den 21. januar 1999 anlagde DKV Deutsche Krankenversicherung AG (herefter »DKV«) annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans.

22. I forbindelse med den foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse, der blev truffet den 15. juni 1999, meddelte appellanten, at selskabet berigtigede sin hovedpåstand, således at det nedlagde påstand om, at Retten ændrede den anfægtede afgørelse og pålagde Harmoniseringskontoret at bekendtgøre tegnet Companyline i EF-varemærketidende som EF-varemærke for tjenesteydelserne i klasse 36 (forsikringsvæsen og finansvæsen) med angivelse af, at appellanten ikke ville gøre krav på eksklusive rettigheder på grundlag af bestanddelene »company« eller »line«. Appellanten frafaldt under retsmødet sin principale påstand.

23. DKV påberåbte sig tre anbringender til støtte for påstanden: for det første en tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), for det andet en tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), fortolket i lyset af bestemmelserne i artikel 12, litra b), og for det tredje magtfordrejning.

24. Retten fandt vedrørende det første anbringende, at i den relevante økonomiske sektor bestod tegnet udelukkende af ordene »company« og »line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande. Mens ordet »company« gør det muligt at forstå, at der er tale om en vare eller tjenesteydelse, der er bestemt for selskaber eller firmaer, betyder ordet »line« en forsikringsbranche, et produktudvalg eller en produktgruppe.

Retten fandt derfor, at det var to almindelige ord, hvis blotte sammensætning — uden nogen grafisk eller semantisk ændring — ikke udgør nogen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens tjenesteydelser fra andre virksomheders. Da ordet Companyline ikke kan beskyttes inden for det engelske sprogområde, var afvisningen berettiget.

25. Vedrørende det andet anbringende fandt Retten, at det var uforholdsmæssigt at behandle det, da det var tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer fandt anvendelse, for at tegnet ikke kunne registreres som EF-varemærke.

begreb og »tilstrækkeligt fornødent særpræg«, og ikke at have analyseret tegnets helhedsindtryk (første anbringende)

26. Hvad endelig angik den påståede magtfordrejning bemærkede Retten, at der ikke forelå noget objektivt og præcist indicium, hvoraf det fremgik, at den anfægtede afgørelse skulle være truffet for at nå andre mål end de fremførte.

— ikke at have behandlet den absolutte registreringshindring i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c) (andet anbringende)

27. Harmoniseringskontoret blev derfor frifundet i annullationssagen.

— ikke at have taget hensyn til de fortolkningsbegrænsninger, der følger af varemærkeforordningens artikel 12, litra b) (tredje anbringende)

Appellen

28. DKV har støttet sin appel på fem anbringender, hvorved Retten kritiseres for:

— at have anvendt artikel 7, stk. 2, uden at tage hensyn til opfattelsen hos de almindelige modtagere af de varer og tjenesteydelser, som tegnet skal betegne, og uden at tage hensyn til adfærden hos medlemsstaternes varemærkekontorer (fjerde anbringende)

— hverken at have defineret bedømmelseskriterierne for tegn, der »mangler fornødent særpræg« i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), eller forskellen mellem dette

— ikke at have bedømt de fremførte objektive indicier for magtfordrejning (femte anbringende).

Analyse af anbringenderne i appellsagen

Første anbringende: fejlagtig bedømmelse af kravet om fornødent særpræg

29. Appellanten har med dette anbringende i det væsentlige kritiseret den appellerede dom for at have anvendt kriteriet »mangler fornødent særpræg« i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), på en overdrevent restriktiv måde og for ikke have betragtet tegnet i sin helhed med henblik på bedømmelsen af dette særpræg.

30. DKV er af den opfattelse, at varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), kun kræver godtgjort, at der er et minimalt særpræg. Denne fortolkning er den eneste, der kan lede til en overensstemmende registreringspraksis på hele Fællesskabets område.

Det omtvistede tegn udgøres ifølge appellanten af forkortelsen af beskrivende angivelser, hvis semantiske indhold bliver tilsløret på grund af selve forkortelsen. Retten begik en fejl, idet den ikke forstod dette, og følgelig anvendte et meget højt niveau for det fornødne særpræg.

31. Appellanten har herudover påstået, at den appellerede dom ikke indeholder nogen analyse af tegnets helhedsindtryk, selv om et sammensat tegn i denne forstand skal underkastes en sådan undersøgelse, hvilket ville have ført til den konklusion, at Companyline, der langt fra er en klar beskrivelse af en specifik tjenesteydelse i den pågældende økonomiske sektor, giver mulighed for forskellige associationer og fortolkninger.

32. Harmoniseringskontoret har anført, at appellantens argumenter i realiteten er bedømmelser af faktum, hvilket ikke er relevant i en appelsag.

33. Ifølge Harmoniseringskontoret består det omtvistede tegn under alle omstændigheder af to beskrivende ord, der ganske enkelt er sat sammen uden tilføjelse af noget fantasifuldt element, og det er derfor umiddelbart beskrivende. Rettens dom kan ikke ved at tage dette til efterretning være behæftet med en fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

34. Det skal indledningsvis indrømmes, at Fællesskabets varemærkeret og nærmere bestemt fortolkningen af varemærkeforordningen befinder sig i en vanskelig begyndelsesfase. Det påhviler retsinstanserne, navnlig Domstolen, at supplere bestemmelserne ved at opstille vejledende principper på baggrund af lovgivers sædvanlige manglende angivelse af sikre rettesnore.

35. I denne appelsag vil jeg analysere visse af disse grundlæggende spørgsmål, såsom spørgsmålene om den nøjagtige kvalifikation af registreringshindringerne, om arten af undersøgelsen af disse hindringer, om definitionen af modtagergruppen og om den rolle, som Domstolen skal spille i disse sager som appelinstant. Jeg foretager analysen i lyset af Baby-dry-dommen, der forekommer at give visse generelle anvendelsesmodeller.

36. Jeg vil ikke her — da spørgsmålet ikke er blevet drøftet i denne sag — behandle spørgsmålet om berettigelsen i forbindelse med Fællesskabets varemærkeret af det postulat, at der, ud over de hindringer, der er forbundet med et eventuelt generelt manglende særpræg, findes andre betragtninger af almen interesse, der kan føre til, at registrering udelukkes for visse tegn med henblik på, at de frit kan bruges af alle erhvervsdrivende (et krav om, at tegnet holdes til rådighed). Selv om dommen af 4. maj 1999 i sagen Windsurfing Chiemsee⁹ anerkendte dette princip, har det skabt en usikkerhed, at Baby-dry-dommen intet nævnte herom, og det påhviler Domstolen at fjerne denne usikkerhed.

Kvalifikationen af de absolutte registreringshindringer

37. Domstolen undersøgte i Baby-dry-dommen afvisningen af at registrere en

ordkombination som EF-varemærke. For så vidt det er relevant i den foreliggende sag fandt Harmoniseringskontoret, at »Baby-dry« udelukkende bestod af ord, der i omsætningen kunne tjene til at betegne den pågældende vares anvendelse, at udtrykket endvidere manglede fornødent særpræg, og at det følgelig ikke var egnet til at blive registreret i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c).

38. Retten bekræftede under sagen om annullation af denne afgørelse, at Harmoniseringskontorets bedømmelse af tegnets beskrivende karakter [artikel 7, stk. 1, litra c)] var rigtig, idet den samtidig undlod at foretage nogen undersøgelse af tegnets fornødne særpræg [litra b)] med den begrundelse, at det var tilstrækkeligt med en enkelt absolut registreringshindring, for at registrering kunne afvises.

39. Domstolen, der skulle træffe afgørelse i appelsagen, henviste til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), men også — ikke uden en vis uklarhed — til varemærkeforordningens artikel 12. Førsteinstansens dom blev dog alene ophævet på grundlag af litra c).

40. Det forekommer mig imidlertid hensigtsmæssigt, at Fællesskabets retsinstanser udviser en strenghed, der kan sammenlignes med den, registreringsmyndigheden udviser ved kvalifikationen af registrerings-

⁹ — Forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779.

hindringerne. Hver af de registreringsbetingelser, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), er uafhængige af de andre, og kræver en selvstændighed behandling, idet det kræves, at tegnet skal adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser, og at det hverken er beskrivende i forhold til eller en artsbetegnelse for disse varer og tjenesteydelser. Dette er ikke til hinder for, at de samme tegn i praksis ofte kan være omfattet af mere end en af disse situationer. Et tegn, der er fuldstændigt beskrivende, vil således almindeligvis mangle fornødent særpræg i litra b)'s forstand¹⁰.

41. Det er en følge af, at disse betingelser skal undersøges hver for sig, at den manglende beskrivende evne for eksempel ikke er tilstrækkelig til, at et tegn kan siges at være egnet til at udgøre et varemærke. Da Babydrydommen begrænsede sig til at ophæve Rettens dom og afgørelsen fra appelkammeret ved Harmoniseringskontoret *udelukkende*, i det omfang de begge byggede på en forkert fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra c),¹¹ kan man stille spørgsmålet, om registreringshindringen vedrørende manglende fornødent særpræg i litra b), som registreringsmyndigheden tog i betragtning i sin afgørelse, står tilbage.

42. Der er ligeledes kvalifikationsproblemer i denne sag. Appelkammerets afgørelse af 18. november 1998 støttes på varemær-

keforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), som begrundelse for at nægte registrering, hvilket også var undersøgerens vurdering. Den retlige begrundelse er reelt koncentreret om tegnets beskrivende karakter: »company« angiver tjenesteydelseernes modtagergruppe, mens »line« betegner visse forsikringstyper, således at det ansøgte varemærke tjener til at beskrive den aktivitet, som det ønsker at dække¹².

Retten fandt, at tegnet udelukkende bestod af ordene »company« og »line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande. Mens det første ord gør det muligt at forstå, at der er tale om en vare eller tjenesteydelse, der er bestemt for selskaber eller firmaer, betyder det andet ord en forsikringsbranche, et produktvalg eller en produktgruppe. Den blotte sammensætning af de to ord har ingen betydning, således at Companyline mangler fornødent særpræg.

43. Det er min opfattelse, at i henhold til det ræsonnement, som både Harmoniseringskontoret og Retten fulgte, kunne registreringen afvises umiddelbart på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), og — alene efter en fastslåelse af varemærkets udelukkende beskrivende karakter — kunne man anvende litra b). Det følger med andre ord af tegnets beskrivende art, at det mangler

10 — Denne præcisering er nødvendig for at afhjælpe lovgivers beklagelige tvetydighed, der består i at bestemme, at tegnene skal være »egnet til at adskille« for muligvis at have det fornødne særpræg (varemærkeforordningens artikel 4) ved siden af det konkrete fornødne særpræg [artikel 7, stk. 1, litra b)] og det fornødne særpræg for bestemte varer eller tjenesteydelser (artikel 7, stk. 3).

11 — Jf. punkt 1 og 2 i domskonklusionen.

12 — Afgørelsens punkt 19.

fornødent særpræg, og ikke omvendt. Det vil sædvanligvis være sådan hvad angår ordmærker.

46. Dette problem er åbenlyst for sammensatte ordmærker. Det drejer sig om at vide, om et tegn, der består af flere bestanddele, hvoraf hver enkelt ikke i sig selv kan udgøre et varemærke for de pågældende varer, kan registreres og i så fald under hvilke betingelser.

Arten af undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer

44. Hvad angår det grundlæggende spørgsmål om, hvorledes bestemmelserne i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, skal finde anvendelse, det vil sige indholdet af betingelserne for registrering af et tegn, står den forvaltning, der tager sig af registreringen — og i dag Fællesskabets retsinstanser — over for et kompliceret alternativ, hvis ordlyd trods alt er relativt simpel: Enten vælger man, at betingelserne kan være opfyldt selv på en minimal måde, eller man kræver, at de skal overholdes på en kvalificeret måde, der står i forhold til de forskellige interesser, som står på spil. Denne anden mulighed kræver, at der defineres supplerende principper for anvendelsen.

45. I forbindelse med varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c) — som i forbindelse med de tilsvarende bestemmelser i direktivet — var det afgørende spørgsmål at kende den nøjagtige grad af det fornødne særpræg eller af den beskrivende karakter, der er *tilstrækkelig* til at indebære en registreringshindring.

47. En sammensætning af bestanddele, hvoraf hver enkelt mangler fornødent særpræg (forstået i bred forstand, dvs. som synonym for evnen til at kunne registreres), kan have dette særpræg, idet sammensætningen er noget mere end bare den rene og simple sum af dens bestanddele. Det afgørende består dermed i at vide, hvornår en sammensætning inden for varemærkeområdet skaber et tegn, der adskiller sig fra den blotte sammenlægning af tegnets bestanddele.

48. Domstolen fandt i Baby-dry-dommen, at hvad angår sammensatte ordmærker skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. *Enhver tydelig afvigelse* i formuleringen af den ansøgte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nød-

vendige særpræg til registrering som varemærke¹³.

For at vurdere, om ordkombinationen Baby-dry havde fornødent særpræg, måtte man ifølge Domstolen anlægge en engelsktalende forbrugers synsvinkel. Det kunne herefter fastslås, at hver af de to udtryk, som ordkombinationen består af, ganske vist er beskrivende i sig selv, men deres strukturelt usædvanlige sammenstilling er ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber. Ordkombinationen kan derfor have en adskillelsesfunktion og kan ikke nægtes registrering¹⁴.

49. Ifølge Domstolen er »*enhver tydelig afvigelse*« mellem de ord, der sædvanligvis anvendes for at betegne varen eller dens væsentligste egenskaber, og ordkombinationen tilstrækkelig til at give en sammensætning af beskrivende elementer det fornødne særpræg.

50. Adjektivet »tydelig« (*perceptible* i den franske udgave, *erkennbar* i den tyske udgave) har ikke nogen entydig betydning. Det indebærer en vis relativitet: Det, der er tydeligt fra en bestemt vinkel, er det måske ikke fra en anden. Under alle omstændigheder må adjektivet ikke forveksles med »minimal«. Hvis dette havde været Fællesskabets retsinstitansers ønske, ville de have anvendt denne benævnelse eller ikke have

anvendt nogen. Jeg mener derfor, at der ved »tydelig afvigelse« skal forstås den afvigelse, der ikke blot påvirker et tegns uvæsentlige bestanddele.

51. Jeg vil derfor foreslå, således som jeg allerede har gjort i Postkantoor-sagen — denne gang med henblik på varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c) — at en afvigelse anses for tydelig, når den påvirker væsentlige bestanddele, enten vedrørende det ansøgte varemærkes udseende eller dets semantiske indhold.

Hvad angår formen findes denne afvigelse hver gang, nyskabelsen på grund af sammensætningens usædvanlige art eller fantasifuldhed går ud over summen af de ord, den består af.

Hvad angår det sproglige indhold er det, for at en afvigelse er tydelig, nødvendigt, at det, som det sammensatte tegn henviser til, ikke er fuldstændigt sammenfaldende med summen af de semantiske angivelser, der kan udledes af de beskrivende bestanddele.

52. Jeg har ligeledes vedrørende forbuddet mod registrering af funktionelle udformninger i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), og den tilsvarende bestemmelse i varemærkeforordningens artikel 7,

13 — Den nævnte dom (fodnote 3), præmis 40.

14 — Præmis 42-44.

stk. 1, litra e), foreslået en løsning, der er inspireret af samme filosofi¹⁵.

Definitionen af modtagergruppen

Mens disse bestemmelser udelukker registrering af »tegn, der *udelukkende* består af [bestemte udformninger]«, vedrører bestemmelsens litra c), »varemærker, som *udelukkende* består af tegn eller angivelser, der [...] kan tjene til at betegne«. Teksternes lighed opfordrer til en ensartet løsning i de to tilfælde.

55. I Baby-dry-dommen blev det med rette bemærket, at varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, fastslår, at samme artikels stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. Dette indebærer, at hvis en ordkombination er rent beskrivende på et af de sprog, der er anvendt i handelen inden for Fællesskabet, betyder dette, at ordkombinationen ikke kan registreres som EF-varemærke.

53. Jeg mener imidlertid, at der ved rent funktionelle udformninger i henhold til litra e), andet led, skal forstås udformninger, hvis *væsentlige kendetegn* kan tilskrives opnåelsen af et teknisk resultat. Når jeg ændrer min fortolkning ved at henvise til væsentlige kendetegn, er det for at præcisere, at en udformning, der blot indeholder en vilkårlig bestanddel, der er *uvæsentlig* ud fra et funktionelt synspunkt, ikke kan undgå forbuddet.

Domstolen fandt i den efterfølgende præmis, at »[f]or at vurdere, om en ordkombination som Baby-dry har fornødent særpræg, må man anlægge en engelsktalende forbrugers synsvinkel«¹⁶.

54. Det samme gælder anvendelsen af litra c), hvor man ikke kan tage en hvilken som helst afvigelse i betragtning, men kun de afvigelser, der, fordi de er relevante ud fra et beskrivende synspunkt, er tydelige netop i denne henseende.

56. Efter min opfattelse bør man ved valget af bedømmelseskriterier undgå formelle kriterier og søge at fastslå de reelle kendetegn ved den påtænkte modtagergruppe. Det forhold, at adskillige varemærkeansøgninger har engelske ord som genstand, er i sig selv en angivelse af, at ansøgerne regner med en vis forståelse af dette sprog, selv hos forbrugere, der ikke har engelsk som modersmål.

15 — Forslag til afgørelse af 23.1.2001, sag C-299/99, Philips, Sml. 2002 I, s. 5475, 5478.

16 — Dommens præmis 42.

Hvis undersøgeren er af den opfattelse, at et tegn er beskrivende for en persongruppe, der taler samme sprog, er det logisk — eller i det mindste tænkeligt — at han beslutter at forbyde registreringen uden yderligere undersøgelse. Hvis undersøgeren får den modsatte opfattelse, skal formålet med den harmoniserede beskyttelse af EF-varemærker lede ham til at efterprøve, om den samme løsning gælder for alle potentielle modtagere. Undersøgeren skal med dette formål sætte sig i modtagernes sted og foretage sin bedømmelse, ikke ud fra formelle præmisser, men ud fra det samlede kendskab, som man forventer, at disse forbrugere har¹⁷.

57. Det er på denne måde, at forpligtelsen til at bedømme det fornødne særpræg ud fra synspunktet hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer eller tjenesteydelser skal forstås¹⁸. Der er tale om »en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger«¹⁹.

Domstolens efterprøvelse i appelsagen

58. I Baby-dry-dommen bedømte Domstolen ikke kun, om Rettens fortolknings-

17 — Den tydelige forskel, som »baby dry« udviser i forhold til »dry baby«, kan gøres relativ f.eks. hos en person, der taler et romansk sprog, og som netop er vant til denne ordstilling, der alene findes ganske sjældent i det engelske sprog.

18 — Windsurfing Chiemsee-dommen (fodnote 9), præmis 29.

19 — Jf. f.eks. dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 30-32.

måder var retligt korrekte, men den tog konkret stilling til det omtvistede tegns evne til at overvinde registreringshindringerne. Selv om det formål, Domstolen sandsynligvis forfulgte (procesøkonomien), er anerkendelsesværdigt, er jeg ikke sikker på, at det begrundet denne løsning.

59. På området for EF-varemærker er det Domstolen, der er den øverste lovfortolker. Domstolens funktion skal i denne henseende være at give Retten i Første Instans og registreringsmyndigheden, men også alle de berørte erhvervsdrivende, de generelle principper, der skal anvendes, hvorefter de to førstnævnte har til opgave at udvikle disse principper i praksis. Den uomgængeligt nødvendige efterprøvelse skal udøves alene ud fra — snævre — legalitetshensyn. På denne måde opretholder man ikke alene appellens sande natur, men man respekterer både Rettens og Harmoniseringskontorets organers afgørelseskompetence.

Hvis det godtages, at en appellant ved Domstolen kan iværksætte en efterprøvelse, der på alle punkter er tilsvarende den prøvelse, som undersøgeren tidligere har foretaget, er det meget sandsynligt, at en meget stor del af de afviste ansøgere vil anlægge sag ved denne sidste instans med ødelæggende følger for en hensigtsmæssig retspleje (eller procesøkonomien objektivt set).

60. Jeg mener i øvrigt heller ikke, at Domstolen råder over de nødvendige midler til at foretage en efterprøvelse af denne art²⁰.

tjenesteydelsens art ved at angive dens modtager, og »line« betyder en forsikringsbranche, et produktudvalg eller en produktgruppe.

Princippernes anvendelse i denne sag

61. Hvis man nu overfører alle ovenstående betragtninger på argumentet om, at Retten begik en fejl ved anvendelsen af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), idet den fandt, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg, skal følgende anføres.

62. »Companyline« består i sin opbygning af to afgørende bestanddele: dels anvendelsen af to meningsbærende ord, dels sammensætningen heraf.

63. Retten fandt, at tegnet udelukkende bestod af ordene »company« og »line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande: »company« kendetegner

64. Der er tale om en bedømmelse af faktum, og der er intet i appellanterns påstande, der giver mulighed for at imødegå denne bedømmelse. Selv om det anerkendes, at de to ord kan have andre betydninger end de anførte, var det med rette, at Retten byggede sin afgørelse på de betydninger, der blev anset for udslagsgivende i forbindelse med de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Det er sikkert, at den appellerede dom ikke indeholder nogen afgørelse vedrørende tegnets beskrivende karakter ud fra en helhedsbedømmelse. Der er imidlertid intet i den analyse af den beskrivende karakter, som jeg foretager nu, hvoraf det kan udledes, at udtrykket »companyline« set i sin helhed svækker Rettens opfattelse, nærmere tværtimod.

65. Retten fandt derefter, at den blotte sammensætning af to generiske ord — uden nogen grafisk eller semantisk ændring — ikke udgjorde nogen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed blev egnet til at adskille sagsøgerens tjenesteydelser fra andre virksomheders.

²⁰ — Selv om Baby-dry-sagen kunne løses, idet det formodes, at Domstolens medlemmer har et tilstrækkeligt kendskab til engelsk, er dette sandsynligvis ikke tilfældet for et ordmærke på f.eks. finsk. Det er imidlertid absurd, at arten af den efterprøvelse, der foretages i appelsagen, afhænger af varemærkets sprog.

66. Rettens bedømmelse forekommer mig berettiget: Sammensætningen af to beskrivende ord udgør ikke en tydelig afvigelse i den ovenfor angivne forstand i formuleringen af det ansøgte tegn i forhold til den terminologi, der sædvanligvis anvendes af den pågældende forbrugergruppe til at betegne varen eller tjenesteydelsen.

67. Det er under disse omstændigheder min opfattelse, at Retten ikke begik nogen fejl ved at finde, at det ansøgte tegn manglede fornødent særpræg i en engelsksproget omsætningskreds, og at afvisningen af registreringen var berettiget.

68. Jeg ønsker dog at tilføje nogle betragtninger med henblik på at afklare betydningen af mit ræsonnement.

69. Rettens valg af at bygge sin analyse på varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b), forekommer mig ikke at være velvalgt ud fra et logisk og didaktisk synspunkt. Det rigtige ville have været først at udlede, at varemærket på grund af dets afgørende bestanddele var fuldstændigt beskrivende, og derefter på grundlag heraf at erklære, at det manglede fornødent særpræg.

Denne manglende logik kan imidlertid ikke medføre, at den appellerede dom ophæves,

idet den endelige bedømmelse er retlig korrekt.

70. Selv om Retten eller Harmoniseringskontorets organer havde fået den overbevisning, at tegnet havde tilstrækkeligt fornødent særpræg i den engelsktalende forbrugers øjne, skulle de have analyseret, om den samme løsning gjaldt for andre sprogområder. Det kan for eksempel tænkes, at sammensætning af substantiver forekommer almindeligt på sproget i det land, hvor ansøgeren har bopæl, og derfor relativt set er mindre påfaldende.

Dette er den eneste måde, hvorpå man kan overholde forpligtelsen til at bedømme et tegns fornødne særpræg ud fra synspunktet hos gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Gennemsnitsforbrugeren af forsikringer (beregnet for virksomheder), om hvilken det formodes, at han er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, har, selv om engelsk ikke er hans modersmål, efter al sandsynlighed et vist begreb om dette sprog, hvilket ligeledes skal tages i betragtning med henblik på at efterprøve bedømmelsen af det fornødne særpræg.

71. Jeg udleder af ovenstående, at det første appelanbringende ikke kan tages til følge.

Det andet anbringende: manglende behandling af afvisningen i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c)

72. DKV synes med det andet anbringende at kritisere det forhold, at Retten afviste at behandle den registreringshindring, der blev anvendt på selskabets ansøgning, nemlig artikel 7, stk. 1, litra c).

73. Appellanten har dog efterfølgende udelukkende fremsat bemærkninger om den måde, hvorpå Retten skulle foretage denne bedømmelse.

74. Disse argumenter må afvises fra bedømmelse, idet de ikke kan føre til, at den appellerede dom ophæves, selv om de blev taget til følge.

Retten fastslog alene, at det i henhold til varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer er til stede, for at et tegn ikke kan registreres som EF-varemærke. Der var derfor uforholdsmæssigt at udtale sig om anbringendet om tilsidesættelse af denne bestemmelses litra b).

75. Jeg behandlede ved analysen af det foregående appelanbringende de problemer, der knytter sig til den korrekte kvalifikation af registreringshindringerne for et varemærke, og navnlig de praktiske følger heraf i denne sag. Jeg henviser derfor til denne redegørelse.

76. Herudover følger det meget klart af ordlyden af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, at det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer er til stede, for at det kan afvises at registrere tegnet som et varemærke. Beslutningen om kun at undersøge, om der er en af disse hindringer til stede, er et processuelt valg, der ikke sår tvivl om lovligheden, selv om det kan være kritisabelt hvad angår hensigtsmæssigheden.

77. Det er derfor min opfattelse, at det andet anbringende ikke kan tages til følge.

Det tredje anbringende: manglende hensyntagen til varemærkeforordningens artikel 12, litra b)

78. Ifølge DKV skulle Retten have taget hensyn til reglen i varemærkeforordningens artikel 12, litra b), der begrænser varemærkets virkninger ved at forbyde varemærkeindehaveren at lægge beslag på de beskrivende angivelser, der er indeholdt i tegnet,

hvilket giver mulighed for at mildne den strenghed, hvormed betingelsen i artikel 7, stk. 1, litra b), skal anvendes. Tegnets registrering hindrer med andre ord ikke appellanternes konkurrenter i at kunne fortsætte med at anvende ordene *company* og *line* med henblik på at beskrive goder og tjenesteydelser af den pågældende kategori.

79. Denne påstand forstærkes af appellanternes udtrykkelige afkald (disclaimer) i henhold til varemærkeforordningens artikel 38, stk. 2 og 3.

80. Efter Harmoniseringskontorets opfattelse er appellanternes påstande ikke tilstrækkelige til at fastslå, at der er sket en tilsidesættelse af de bestemmelser, der regulerer registreringen af varemærker. For det første vedrører artikel 12, litra b), rækkevidden af beskyttelsen af et allerede registreret varemærke, ikke registreringsbetingelserne. For det andet kan erklæringen om afkald (disclaimer), der er fremsat i henhold til betingelserne i artikel 38, heller ikke ændre et tegns særpræg eller beskrivende karakter.

81. Jeg tilslutter mig fuldt ud Harmoniseringskontorets argumenter: Der er intet i varemærkeforordningen, der indebærer, at der ved registreringen skal foretages en mere »godartet« efterprøvelse under hensyn til, at der findes andre bestemmelser, som begrænser beskyttelsesvirkningen af tegn med et beskrivende indhold.

82. Det er korrekt, således som jeg tidligere har angivet, at Baby-dry-dommen, idet den fastlagde retsgrundlaget for det følgende ræsonnement, henviste til varemærkeforordningens artikel 12. Der blev dog ikke i dommen udledt nogen som helst praktisk følge af denne henvisning.

83. Ifølge appellanternes synspunkt er artikel 12 udtryk for en *minimal* efterprøvelse, som varemærkeforordningen vil underlægge de absolutte betingelser for at kunne udgøre et varemærke. Risikoen for, at erhvervsdrivende kan lægge beslag på visse beskrivende betegnelser, neutraliseres af de begrænsninger, som retsvirkningerne af et varemærke pålægges i henhold til artikel 12.

84. Denne teori overfører i realiteten bedømmelsen af den beskrivende karakter af et varemærke fra Harmoniseringskontorets tjenestegrene på registreringstidspunktet til de retter, der har til opgave at garantere den korrekte udøvelse af de rettigheder, som varemærket giver.

85. Som jeg allerede har sagt, er der intet i varemærkeforordningen, der giver mulighed for drage en sådan konklusion af artikel 12. Tværtimod lader den lange liste over registreringshindringer i artikel 4 og 7 og de mange klagemuligheder i tilfælde af afvisning forstå, at den undersøgelse, der foretages ved registreringen, ikke må antage en rent summarisk karakter.

86. Jeg tror heller ikke, at denne valgmulighed er hensigtsmæssig ud fra et rets-politisk synspunkt. Der er ingen tvivl om, at i de sager, hvor artikel 12 bliver påbe-råbt, står varemærkeindehaveren altid i en gunstig udgangsposition, både på grund af den inerti, der følger af tilliden til skriftligt dokumenterede enerettigheder, og på grund af den iboende vanskelighed med at afgrænse, hvad der er beskrivende, og hvad der ikke er beskrivende.

87. Jeg foreslår derfor, at dette anbrin-gende ikke tages til følge.

Fjerde anbringende: manglende hensyn-tagen til adfærden hos medlemsstaternes varemærkekontorer

88. Appellanten har kritiseret Rettens dom for ikke på korrekt vis at have defineret den modtagergruppe, der kan være interesseret i de tjenesteydelser, som tegnet henviser til. Der blev navnlig ikke i dommen ved anvendelsen af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, taget hensyn til adfærden hos medlemsstaternes myndigheder for så vidt angår registrering af tegnet.

89. Efter DKV's opfattelse er engelsk det sædvanlige sprog for en god del af de europæiske forbrugere, og medlemsstater-nes varemærkekontorer bedømmer derfor

også, om et tegn er egnet til at udgøre et varemærke ud fra denne sproglige realitet. Retten burde derfor have taget denne omstændighed i betragtning ved sin bedøm-melse. Hvis Retten havde gjort dette, kunne appellanten have bevist, at der for varer i klasse 36 findes adskillige registrerede varemærker, hvori indgår endelsen *-line*.

90. Ifølge Harmoniseringskontoret fremgår det af varemærkeforordningens artikel 7, stk. 2, at det er tilstrækkeligt til at udelukke registrering, at der er uforenelighed med hensyn til en enkelt medlemsstats sprog, uden at det er nødvendigt at fastslå, om uforeneligheden også foreligger i andre dele af Fællesskabets område.

91. For det første er der ingen bestemmelse, der pålægger Harmoniseringskontoret at komme til resultater, der er identiske med dem, som medlemsstaternes kompetente myndigheder er nået til, ud over at der skal anvendes de samme fortolkningsprincipper. En medlemsstats praksis, i det omfang den kan være relevant for en bedømmelse på fællesskabsplan, gælder alene som en nyttig indikation, som Harmoniseringskontoret kan medtage i sin bedømmelse af et tegns fornødne særpræg.

92. For det andet bestemmer varemærke-forordningens artikel 7, stk. 2, at regi-streringen af et varemærke er udelukket, selv hvis registreringshindringerne kun

foreligger i en del af Fællesskabet. Da Retten med rette fandt — således som det fremgår af analysen af det første anbringende — at det ansøgte tegn var beskrivende for i det mindste en del af Fællesskabets område, tjente det ikke noget formål at tage stilling til arten af det indtryk, det kunne give personer, som talte andre af Fællesskabets sprog.

Fællesskabets registreringsmyndighed en forpligtelse til at tage hensyn til medlemsstaternes tilsvarende myndigheders adfærd på dette område, så meget desto mere når registreringsmyndigheden allerede er overbevist om, at tegnet ikke er egnet til at blive registreret på en del af Fællesskabets område.

Femte anbringende: magtfordrejning

Det ville forholde sig anderledes, hvis myndigheden var nået til den modsatte konklusion, det vil sige, hvis den havde vurderet, at der ikke var nogen problemer for så vidt angår varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), for befolkningen med det modersmål, som tegnet er udformet på. I et sådant tilfælde er der efter min opfattelse intet til hinder for, at det vurderes, hvorvidt tegnet er egnet som varemærke også under hensyn til den opfattelse, som forbrugerne kan have af dette tegn på det resterende område. Herudover taler formålet med EF-varemærkeordningen for en undersøgelse af disse kendetegn. Et tegns fornødne særpræg fastslås nemlig ikke på en formel eller abstrakt måde, men i forhold til de varer, der angives med tegnet, og dermed i forhold til forbrugergruppens typiske opfattelse af disse goder. Jeg har imidlertid allerede ovenfor behandlet dette spørgsmål i forbindelse med det første anbringende.

94. DKV har med det sidste appelanbringende gjort gældende, at Harmoniseringskontoret, da det har nægtet at registrere varemærket »Companyline«, selv om det har anerkendt at registrere andre tegn med endelsen *-line*, har fraveget sine retningslinjer og således begået magtfordrejning. Harmoniseringskontoret ønskede reelt for enhver pris at forhindre, at det omtvistede tegn blev registreret, med henblik på at undgå, at appellanten fik ret til en række varemærker med den samme endelse.

95. Harmoniseringskontoret har anført — ud over at der er tale om rent gætværk af faktisk karakter — at appellanten blot har redegjort for det synspunkt, som selskabet gjorde gældende for Retten, uden at bestride Rettens konkrete bedømmelse i dommen.

93. Der er således ikke i varemærkeforordningen noget grundlag for at pålægge

Herudover er ingen af de tegn, som appellanten har henvist til, sammenlignelige med

det omtvistede tegn, idet de ikke har den samme beskrivende karakter.

97. Det femte anbringende kan derfor heller ikke tages til følge, og appellen skal dermed i det hele forkastes.

96. Det er tilstrækkeligt at konstatere, at appellanterns påstande ikke kan så tvivl om Rettens konklusion i den appellerede doms præmis 33 om, at der ikke foreligger nogen objektive og præcise indicier, hvoraf det fremgår, at afgørelsen om afvisning skulle være truffet for at nå andre mål end de fremførte. Den blotte omstændighed, at Harmoniseringskontoret har behandlet andre tegn med endelsen *-line* anderledes — såfremt dette er tilfældet— er ikke tilstrækkelig til at formode, at der var tale om vilkårlig udøvelse af en beføjelse, og at der dermed var tale om magtfordrejning.

Sagens omkostninger

98. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger. Hvis, som jeg foreslår, samtlige de anbringender, der påberåbes af appellantern, forkastes, må denne dømmes til at betale sagens omkostninger.

Forslag til afgørelse

99. På baggrund af mit forslag om, at ingen af de anbringender, der er gjort gældende til anfægtelse af Rettens dom af 12. januar 2000 i sag T-19/99, tages til følge, foreslår jeg Domstolen, at appellen forkastes, og at appellantern tilpligtes at betale sagens omkostninger.