

GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM)

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

30. november 2004 *

I sag T-173/03,

Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved E. Dijkema og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 13. februar 2003 af Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 839/2001-4), vedrørende registrering af EF-ordmærket NURSERYROOM,

* Processprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne N.J. Forwood og S. Papasavvas,

justitssekretær: fuldmægtig J. Plingers,

under henvisning til stævningen, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 19. maj 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 8. august 2003,

og efter retsmødet den 22. september 2004,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 21. september 2000 indgav sagsøgeren i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket NURSERYROOM.

- 3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under følgende klasser i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret:
 - Klasse 16: »Bøger, papirhandlervarer, kort«

 - Klasse 18: »Bletasker«

 - Klasse 21: »Tallerkener og kopper«

 - Klasse 25: »Hatte, støvletter til babyer, babytøj, sko, udstyr til spædbørn«

 - Klasse 28: »Plyselegetøj, uroer«.

- 4 Ved afgørelse af 26. juli 2001 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94, på grundlag af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og c), med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var en beskrivelse af de pågældende varers anvendelse.

- 5 Den 19. september 2001 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse.
- 6 Ved afgørelse af 13. februar 2003 (sag R 839/2001-4, herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer klagen med den begrundelse, at det ansøgte varemærke i strid med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 var en beskrivelse af de pågældende varers anvendelse og den kundekreds, de var bestemt til.

Parternes påstande

- 7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Sagen hjemvises til undersøgeren til fornyet behandling.
- 8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Parternes argumenter

- 9 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, idet det fandt, at det ansøgte tegn er en angivelse af de pågældende varers anvendelse, eller at det på anden måde betegner en egenskab ved disse, nemlig at de er bestemt til et børneværelse eller en vuggestue (nursery room).
- 10 En almindelig undersøgelse af ordene »nursery« og »room«, som varemærket er sammensat af, viser, at varemærket, når det betragtes i sin helhed, hverken indeholder nogen direkte henvisninger til de omhandlede varer eller angiver anvendelsen af disse varer eller nødvendigvis, at de anvendes i et børneværelse eller i en vuggestue (»nursery room«). Ordet »nurseryroom« har ikke nogen entydig betydning. Desuden antyder ordet højst, at disse varer er egnede til små børn. Ordet er klart suggestivt, men ikke beskrivende. Det ansøgte varemærke har fornødent særpræg i sig selv i forhold til disse varers art.
- 11 Ifølge sagsøgeren har appelkammeret ikke taget tilstrækkelig hensyn til de spørgsmål, som sagsøgeren havde rejst.
- 12 Harmoniseringskontoret gør gældende, at med det klagepunkt, der er anført i den foregående præmis, har sagsøgeren begrænset sig til at anfægte appelkammerets bedømmelse af begrundelserne for den for appelkammeret indgivne klage. Såfremt Retten finder, at anbringendet vedrører en tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94, er den anfægtede afgørelse ifølge Harmoniseringskontoret korrekt begrundet.

- 13 Ifølge Harmoniseringskontoret har sagsøgeren fejlagtigt identificeret to forskellige begrundelser i den anfægtede afgørelse for anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.
- 14 Harmoniseringskontoret har anført, at ordene, der udgør tegnet NURSERYROOM, gør det muligt for den relevante kundekreds uden nærmere overvejelser at opfatte anvendelsen af disse varer. Sammensætningen af disse ord er ofte anvendt for utvetydigt at betegne rum, der er bestemt til børn. Det er ubestridt, at visse af de omhandlede varer specielt er bestemt til babyer eller små børn, og at sagsøgeren for de andre varer ikke har udelukket denne anvendelse. Ifølge Harmoniseringskontoret har ordet »nurseryroom« ikke nogen vilkårlig eller opfindsom egenskab. Det er opbygget i henhold til de normale grammatiske regler, og alene sammensætningen af ordene er ikke tilstrækkelig til, at dette ord ikke er beskrivende. Ifølge Harmoniseringskontoret er den underforståede betegnelse af endelige forbrugere af de omhandlede varer, nemlig babyer og små børn, en væsentlig egenskab ved disse varer. Denne betragtning forklarer, hvorfor disse varer, selv om de er af forskellig art, sælges det samme sted. Ordet »nurseryroom« har derved opnået en afgørende betydning i købsituationen. Under retsmødet har Harmoniseringskontoret anført, at afslaget på varemærkeansøgningen var så meget mere berettiget, efter at Domstolen i sin dom af 12. februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (sag C-363/99, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 102), har fastslået, at det er uden betydning, at de egenskaber, som varemærket beskriver, er væsentlige i forretningsmæssig henseende.
- 15 Ifølge Harmoniseringskontoret kan sagsøgerens anden påstand ikke realitetsbehandles, da Retten ikke kan udstede påbud til Harmoniseringskontoret.

Retten bemærkninger

- 16 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er »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«, udelukket fra registrering.

- 17 Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, skal dels bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, dels i forhold til den relevante kundekreds' opfattelse.
- 18 I den foreliggende sag har appelkammeret ikke udtrykkelig defineret den relevante kundekreds i den anfægtede afgørelse. Imidlertid er det ansøgte varemærke, der består af engelske ord, blevet undersøgt på dette sprog af appelkammeret, og da der ikke foreligger andre påstande fra sagsøgeren i den forbindelse, skal det fastslås, at appelkammeret stiltiende men utvivlsomt har betragtet den engelsktalende gennemsnitsforbruger som den relevante kundekreds.
- 19 I henhold til Domstolens dom af 23. oktober 2003, KHIM mod Wrigley (sag C-191/01 P, Sml. I, s. 12447), kan et ordmærke i henhold artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (præmis 32).
- 20 Det skal derfor undersøges, om der for den relevante kundekreds er en direkte og konkret forbindelse mellem det pågældende ordmærke og de omhandlede varer (jf. senest Rettens dom af 20.6.2004, sag T-311/2002, Lissotschenko og Hentze mod KHIM (LIMO), Sml. II, s. 2957, præmis 30 og den heri nævnte retspraksis).

- 21 Det er ubestridt, at ordene »nursery room« betegner et sted, der er bestemt til babyer eller små børn. Det skal desuden fastslås, at ved at forbinde disse to ord i den korrekte rækkefølge i henhold til engelsk grammatik skaber det omhandlede tegn ikke et indtryk, der er tilstrækkelig langt fra det, der fremkaldes ved blot at sammensætte ordene, til at kunne ændre deres mening eller rækkevidde (jf. analogt Koninklijke KPN Nederland-dommen, nævnt i præmis 14 ovenfor, præmis 98 og 99).
- 22 Blandt de omhandlede varer er der visse, der udelukkende er til babyer eller små børn. Dette gælder for bletasker, støvletter til babyer, babytøj, udstyr til spædbørn og plyslegetøj. Hvad angår de andre varer, nemlig bøger, papirhandlervarer, kort, tallerkener, kopper, hatte, sko og uroer, er alle disse kategorier af varer på grund af deres form, størrelse eller udformning særlig bestemt til babyer eller små børn.
- 23 Ganske vist betegner den umiddelbare betydning af det omhandlede tegn det sted, hvor denne kategori af personer kan være. Denne betydning skal imidlertid bedømmes i forhold til de varer, som varemærkeansøgningen vedrører (jf. præmis 17 ovenfor). I den henseende er det omhandlede ordmærke perfekt egnet til at betegne varer, der kan anvendes i et »nursery«, og følgelig til gavn for babyer og små børn. Da de omhandlede varer udelukkende eller potentielt kan være bestemt til disse brugere, er der for den relevante kundekreds uden videre en direkte og konkret forbindelse mellem det pågældende tegn og de omhandlede varer. Det af sagsøgeren anførte forhold, at de omhandlede varer tydeligvis kan anvendes uden for et »nursery«, kan ikke drage denne konklusion i tvivl, da denne mulighed ikke påvirker gennemsnitsforbrugerens opfattelse af de omhandlede varers anvendelse.
- 24 Det skal endvidere fastslås, at sagsøgerens argumenter, hvorefter appelkammeret »ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til de spørgsmål, som sagsøgeren havde rejst«, og at der er to forskellige begrundelser i den anfægtede afgørelse, hverken har støtte

i retlige eller faktiske forhold. Disse argumenter kan således ikke betragtes som selvstændige klagepunkter og kan ikke ændre denne konklusion.

- 25 Det følger af det foregående, at appelkammeret med rette har betragtet det omhandlede tegn som en beskrivelse af varernes anvendelse og i forlængelse heraf af kategorien af de endelige brugere, nemlig babyer og små børn (den anfægtede afgørelses punkt 10).
- 26 Som følge heraf skal sagsøgeren eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 forkastes.
- 27 Herefter skal sagsøgerens påstand om hjemvisning af sagen til undersøgeren til fornyet behandling ikke tages til følge.
- 28 Harmoniseringskontoret skal således frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

- 29 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

- 1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. november 2004.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand