

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

25. februar 2010*

I sag C-408/08 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 22. september 2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Paris (Frankrig), ved Rechtsanwalt A. von Mühlendahl,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

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

sagsøgt i første instans,

* Processprog: fransk.

CMS Hasche Sigle, Köln (Tyskland),

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af formanden for Ottende Afdeling, C. Toader, som fungerende formand for Anden Afdeling, og dommerne C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (refererende dommer) og L. Bay Larsen

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: kontorchef M.-A. Gaudissart,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. september 2009,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 15. oktober 2009,

afsagt følgende

Dom

- ¹ I appelskriftet har Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (herefter »Lancôme«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 8. juli 2008, Lancôme mod KHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (sag T-160/07, Sml. II, s. 1733, herefter »den appellerede dom«), hvorved appellantten ikke fik medhold i sin påstand om annulation af afgørelsen truffet den 26. februar 2007 af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«), hvorved registreringen af ordmærket COLOR EDITION for kosmetiske præparater og makeup blev erklæret ugyldig.

Retsforskrifter

- ² Artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«) bestemmer:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

- 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.«

3 Forordningens artikel 55, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Begæring om et EF-varemærkes fortabelse eller ugyldighed kan indgives til Harmoniseringskontoret:

- a) i de i artikel 50 og 51 nævnte tilfælde, af enhver fysisk eller juridisk person, samt af enhver sammenslutning, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, og som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, selv kan optræde som part i en retssag
- b) i de i artikel 52, stk. 1, nævnte tilfælde, af de i artikel 42, stk. 1, omhandlede personer
- c) i de i artikel 52, stk. 2, nævnte tilfælde, af indehaverne af de i nævnte bestemmelse omhandlede ældre rettigheder eller af de personer, som ifølge den berørte medlemsstats lovgivning kan udøve de pågældende rettigheder.«

- 4 I henhold til forordningens artikel 51, stk. 1, litra a), kan et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret, såfremt det nævnte varemærke er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7.
- 5 Forordningens artikel 42, stk. 1, fastsætter, hvem der kan rejse indsigelse mod et varemærkes registrering under påberåbelse af, at der foreligger en relativ registreringshindring, hvorimod forordningens artikel 52 fastsætter de relative ugyldighedsgrunde.

Tvistens baggrund

- 6 Den 9. december 2002 indgav Lancôme en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærket »COLOR EDITION« som EF-varemærke.
- 7 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 3 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »kosmetiske præparater og makeup«.
- 8 Det ansøgte varemærke blev registreret den 11. februar 2004.
- 9 Den 12. maj 2004 indgav advokatfirmaet Norton Rose Vieregge i henhold til forordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra b) og c), en begæring til Harmoniseringskontoret om, at denne registrering blev erklæret ugyldig.

- 10 Den 21. december 2005 afslog Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling denne begæring.
- 11 Den 9. februar 2006 indgav advokatfirmaet CMS Hasche Sigle, der er indtrådt i rettighederne for Norton Rose Vieregge, en klage over Annullationsafdelingens afgørelse.
- 12 Ved afgørelse af 26. februar 2007 gav Harmoniseringskontorets Andet Appellkammer medhold i klagen. Appellkammeret fastslog dels, at klagen kunne antages til realitetsbehandling, dels at ordmærket »COLOR EDITION« var beskrivende som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og dermed ligeledes uden særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 13 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 7. maj 2007 anlagde Lancôme sag med påstand om annullation af afgørelsen truffet den 26. februar 2007 af Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret.
- 14 Til støtte for sit søgsmål gjorde Lancôme tre anbringender gældende om tilsidesættelse af henholdsvis forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), af artikel 7, stk. 1, litra c), og af artikel 7, stk. 1, litra b).
- 15 Ved den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret, og Lancôme blev pålagt at betale sagens omkostninger.

- 16 Retten foretog en fortolkning af ordlyden af og formålet med forordningens artikel 55, stk. 1, og på baggrund heraf forkastede den det første anbringende, idet den fastslog, at denne artikel for så vidt angår begæringer om ugyldighed, der støttes på absolutte ugyldighedsgrunde, begrænser sig til at kræve, at den person, der begærer ugyldighed, er en juridisk person eller har partsevne, men ikke opstiller et krav om, at denne godtgør en retlig interesse.
- 17 I den forbindelse anførte Retten navnlig i præmis 25 i den appellerede dom, at det følger af forordningens artikel 55, stk. 1, at lovgiver har haft til hensigt at give enhver fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning, der kan optræde som part i en retssag, mulighed for at indgive begæringer om ugyldighed, der støttes på absolutte ugyldighedsgrunde, mens den for så vidt angår begæringer om ugyldighed, der støttes på relative ugyldighedsgrunde, udtrykkeligt har begrænset den personkreds, der kan begære ugyldighed.
- 18 I henhold til den appellerede doms præmis 26 blev denne analyse understøttet af den forskel, der består i, at de relative registreringshindringer alene beskytter private interesser hos indehavere af visse ældre rettigheder, hvor de absolutte registreringshindringer er begrundet i forskellige almene interesser og må kunne påberåbes af det størst mulige antal aktører for at sikre beskyttelsen af disse interesser.
- 19 Retten udledte heraf i den appellerede doms præmis 35, at det, henset til, at det ikke var bestridt, at CMS Hasche Sigle kunne sidestilles med en juridisk person, var med rette, at appelkammeret fastslog, at dennes begæring kunne antages til realitetsbehandling.
- 20 For så vidt angår det andet anbringende fandt Retten ligeledes, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at fastslå, at varemærket COLOR EDITION var beskrivende i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). I denne henseende fastslog Retten, at dette

varemærke betragtet i sin helhed har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse med de kosmetiske præparater og den makeup, der omfattes af mærket.

- 21 I denne forbindelse anførte Retten navnlig i den appellerede doms præmis 48 og 49, at mærket »COLOR EDITION« udelukkende er sammensat af angivelser, der kan tjene til at betegne visse egenskaber ved de omhandlede varer, og det skaber ikke hos den tilsigtede kundekreds et indtryk, der ligger tilstrækkelig langt fra det indtryk, som fremkaldes ved den blotte sammenstilling af de ordbestanddele, det består af.
- 22 Retten fastslog endelig, at det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke, hvorpå Retten uden at behandle det tredje fremsatte anbringende frifandt Harmoniseringskontoret.

Parternes påstande

- 23 Lancôme har for Domstolen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, at klagen over afgørelsen truffet af Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling afslås, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten og for Domstolen, og at CMS Hasche Sigle tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med klagesagen for Harmoniseringskontoret.
- 24 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Lancôme tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

- ²⁵ Lancôme har til støtte for appellen formelt fremført to anbringender, der støttes på, at Retten har tilsidesat henholdsvis forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), og forordningens artikel 7, stk. 1.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a)

- ²⁶ Med sit første anbringende har Lancôme anfægtet, at Retten tiltrådte, at et advokatfirma i eget navn kunne have søgsmålskompetence til at nedlægge påstand om annullation af et EF-varemærke. Dette anbringende er opdelt i to led. Lancôme har for det første i det væsentlige gjort gældende, at Retten har begået en fejl ved fortolkningen af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), ved at anføre, at en retlig interesse ikke er en forudsætning for at fremsætte en begæring om et EF-varemærkes ugyldighed støttet på en absolut ugyldighedsgrund. Lancôme har for det andet gjort gældende, at et advokatfirmas fremsættelse af en sådan begæring, for sin egen regning og i sit eget navn, er uforeneligt med advokaterhvervets sædvanlige profil på EU-plan.

Det første anbringendes første led vedrørende den fejlagtige fortolkning af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), for så vidt angår den retlige interesse

— Parternes argumenter

- ²⁷ Lancôme har gjort gældende, at actio popularis er fuldstændig fremmed for EU-retten. Lancôme har anført, at selv om artikel 230 EF, der kræver, at sagsøgeren er umiddelbart og individuelt berørt, for at han kan anlægge sag, ikke er direkte anvendelig i den foreliggende sag, skal forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), ikke desto mindre

fortolkes i overensstemmelse med de principper, der generelt gælder i EU-retten. Alle retssystemer sonderer ydermere mellem rets- og handleevne og partsevne, hvor sidstnævnte forudsætter en retlig interesse. Det kan således ikke udledes, at en sådan interesse ikke kræves, på baggrund af den omstændighed, at lovgiver ikke udtrykkeligt har opstillet et krav herom.

28 Rettens sondring mellem den administrative procedure og domstolsprøvelsen er uden betydning, for man kan næppe forestille sig, at søgsmålskompetencen for den administrative myndighed ville være mere omfattende end retten til at påklage denne myndigheds afgørelser til Unionens retsinstanser.

29 Rettens sondring mellem absolutte ugyldighedsgrunde og relative ugyldighedsgrunde er ligeledes uden betydning, eftersom det ikke af denne sondring kan udledes, at der absolut skal kunne godtgøres en retlig interesse for at anlægge en sag om ugyldighed støttet på en absolut ugyldighedsgrund.

30 For så vidt angår den registreringshindring, der vedrører beskrivende varemærker i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er den almene interesse, der ligger til grund for denne registreringshindring, i henhold til retspraksis den interesse, som tilkommer alle konkurrenter til en ansøger om eller indehaver af et varemærke, som i forbindelse med deres ret til at anvende en beskrivende angivelse af deres egne varer eller tjenesteydelser skal være beskyttet mod en konkurrents uretmæssigt opnåede registreringer. Det følger heraf, at kun en faktisk eller potentiel hindring, som en af ansøgerens faktiske eller potentielle konkurrenter kunne tænkes at blive berørt af, gør det muligt at gøre denne registreringshindring gældende.

31 Denne fortolkning understøttes af den regel, der udtrykkeligt er indeholdt i forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), hvorefter enhver sammenslutning af fabrikanter,

producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere gives ret til at indgive ugyldighedsbegæringer, dvs. den personkreds, der ville kunne blive berørt af et varemærkes uretmæssige registrering.

- 32 Lancôme har endelig anført, at forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), skal fortolkes i den forstand, at den ud over rets- og handleevne forudsætter, at indgiveren af begæringen på faktisk eller potentiel vis er økonomisk berørt, og at denne dermed har en faktisk eller potentiel økonomisk interesse i det omtvistede varemærkes slettelse. Dette vil imidlertid ikke være tilfældet med et advokatfirma, der begærer annullation af et EF-varemærke inden for kosmetiske præparater.
- 33 Harmoniseringskontoret har som svar herpå gjort gældende, at ugyldighedsbegæringer, der fremsættes for dette, kun er reguleret af forordningen og dennes gennemførelsesforordning, samt at forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), er helt utvetydig, idet det tillades alle personer at fremsætte en ugyldighedsbegæring.
- 34 Harmoniseringskontoret har anført, at Lancôme har foretaget en fejlfortolkning af retspraksis vedrørende den almene interesse, der ligger til grund for den absolutte registreringshindring, som omhandles i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Der er nemlig ikke kun tale om de erhvervsdrivendes interesse i at kunne anvende beskrivende tegn, men om alle personers interesse i, uanset om de er professionelle eller ej, at beskrivende tegn ikke udelukkende ejes af en enkelt virksomhed. Dette understøttes i øvrigt af, at et tegns beskrivende karakter skal vurderes i forhold til opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds, der ikke er begrænset til de erhvervsdrivende inden for den omhandlede branche, idet der herved fortrinsvis skal forstås forbrugerne og slutbrugerne.
- 35 Lancôme har ligeledes foretaget en fejlfortolkning af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a). Denne bestemmelses henvisning til »sammenslutninger« tager blot sigte på at supplere listen af personer, der er berettigede til at fremsætte ugyldighedsbegæringer. Bestemmelsen tillader sammenslutninger, der har partsevne, men som i henhold til national lovgivning ikke er en juridisk person, at fremsætte en sådan begæring.

— Domstolens bemærkninger

- ³⁶ Kompetencen med hensyn til fremsættelse af en begæring om et EF-varemærkes ugyldighed for Harmoniseringskontoret er ikke underlagt de regler, der finder anvendelse på, hvornår sager kan antages til realitetsbehandling ved retlige søgsmål, og er særlige for disse. Derfor er det i denne henseende uden at gøre sig skyldig i en urigtig retsanvendelse, at Retten i præmis 32 i den appellerede dom fastslog, at en ugyldighedsbegæring i henhold til forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), ikke henhører under retlige søgsmål, men derimod er en administrativ sag, og at Retten navnlig af denne grund i præmis 30 i den nævnte dom anførte, at den retspraksis, der relaterer sig til artikel 230 EF, hverken direkte eller analogt var relevant i det foreliggende tilfælde.
- ³⁷ For så vidt angår svaret på spørgsmålet om, hvorvidt forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), indeholder en betingelse om, at der godtgøres en retlig interesse, for at en ugyldighedsbegæring kan antages til realitetsbehandling, foretog Retten en korrekt fortolkning af denne bestemmelse.
- ³⁸ Det er nemlig ubestridt, som Retten har anført i præmis 21 i den appellerede dom, at forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), ikke henviser til nogen retlig interesse.
- ³⁹ Forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), bestemmer endvidere, som Retten i det væsentlige har anført i præmis 22-25 i den appellerede dom, at begæringer om ugyldighed, der støttes på en absolut ugyldighedsgrund, kan fremsættes af enhver fysisk eller juridisk person eller af enhver sammenslutning, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, og som kan optræde som part i en retssag, hvorimod forordningens artikel 55, stk. 1, litra b) og c), som vedrører begæringer om ugyldighed, der støttes på en relativ ugyldighedsgrund, begrænser retten til at indgive en sådan begæring til visse nærmere bestemte personer, der har en retlig interesse. Retten har på den baggrund med rette fastslået, at det følger af bestemmelsens opbygning, at lovgiver har ønsket at begrænse den personkreds, der kan begære ugyldighed i det andet tilfælde, men ikke i det første.

- 40 Det er ligeledes med rette, at Retten i det væsentlige i præmis 26 i den appellerede dom fastslog, at hvor de relative registreringshindringer beskytter interesser hos indehavere af visse ældre rettigheder, har de absolutte registreringshindringer til formål at beskytte den almene interesse, der ligger til grund for dem, hvilket er grunden til, at forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), ikke opstiller et krav om, at indgiveren af begæringen godtgør en retlig interesse.
- 41 Det er desuden ubegrundet, når Lancôme påstår, at forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at der heri stilles krav om en faktisk eller potentiel økonomisk interesse i det omtvistede varemærkes slettelse for at kunne indgive en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret.
- 42 I modsætning til, hvad Lancôme anfører, understøttes en sådan fortolkning nemlig for det første ikke af, at artikel 55, stk. 1, litra a), henviser til sammenslutninger, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder, handlende eller forbrugere, og som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, selv kan optræde som part i en retssag. Denne opregning, der bl.a. omfatter forbrugerne, som generelt ikke har en økonomisk interesse, således som denne beskrives af Lancôme, har alene til formål at sikre, at sammenslutninger af denne art, der nok har partsevne ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, men ikke er en juridisk person, i medfør af denne bestemmelse kan indgive en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret.
- 43 En sådan fortolkning følger endvidere ikke af dommen af 4. maj 1999. Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), som Lancôme henviser til. I præmis 25 i denne dom har Domstolen således udtalt, at den almene interesse kræver, at de beskrivende tegn eller angivelser, der betegner kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle. Det kan udledes heraf, at den almene interesse, der ligger til grund for hindringen for registrering af et varemærke begrundet i dettes beskrivende karakter, ikke udelukkende er interessen for konkurrenterne til en ansøger om eller indehaver af et varemærke, som kunne tænkes at blive berørt af en begrænsning, og som af denne grund har en faktisk

eller potentiel økonomisk interesse i det omtvistede varemærkes slettelse, men at det derimod drejer sig om alles interesse.

- 44 Det følger af det foregående, at Lancômes argumenter til støtte for dette led af det første anbringende er ugrundede, og at dette dermed ikke kan tages til følge.

Det første anbringendes andet led vedrørende uforeneligheden mellem et advokat-firmas ret til at fremsætte en begæring om ugyldighed af et varemærke til Harmoniseringskontoret, for sin egen regning og i sit eget navn, og advokaterhvervets profil

— Parternes argumenter

- 45 Lancôme har anført, at selv såfremt Domstolen skulle anvende en anden fortolkning af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), end Lancôme, skal den appellerede dom under alle omstændigheder ophæves, idet et advokatfirmas ret til at fremsætte en begæring om ugyldighed af et EF-varemærke, for sin egen regning og i sit eget navn, er uforenelig med advokaterhvervets sædvanlige profil på EU-plan.

- 46 I EU-retten har advokaterhvervets profil altid betydet en person, der indgår i retsplejen. Artikel 19 i Domstolens statut hviler på denne opfattelse af advokaterhvervet, der ligeledes fremgår af retspraksis, herunder navnlig dommen af 18. maj 1982, AM & S Europe mod Kommissionen (sag 155/79, Sml. s. 1575, præmis 24).

- 47 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det første anbringendes andet led i henhold til artikel 113, stk. 2, i Domstolens procesreglement ikke kan antages til realitetsbehandling, idet spørgsmålet om foreneligheden mellem at være indgiver af en begæring til Harmoniseringskontoret og samtidig være advokat, ikke har været rejst for Retten.

— Domstolens bemærkninger

- 48 Det skal bemærkes, at selv om dette led af anbringendet er blevet fremsat som vedrørende tilsidesættelse af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), støttes det ikke på denne bestemmelse, men på andre retlige elementer, der er uafhængige af denne.
- 49 På den ene side fremgår det således af selve ordlyden af den fremførte argumentation til støtte for dette led, at dette led er fremført af Lancôme for det tilfælde, at Domstolen fortolker forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), anderledes end Lancôme, idet den appellerede dom ifølge Lancôme skal ophæves »under alle omstændigheder«, men af andre årsager end den påståede fejlfortolkning.
- 50 På den anden side vedrører de argumenter, der er fremsat vedrørende advokaterhvervet, ikke forordningens artikel 55, stk. 1, litra a). Forordningen omfatter i øvrigt ingen regler, der er anvendelige på udøvelsen af dette erhverv, idet hver medlemsstat i princippet frit kan fastsætte regler herfor, så længe der ikke foreligger særlige EU-regler på området (jf. i denne retning dom af 12.12.1996, sag C-3/95, Reisebüro Broede, Sml. I, s. 6511, præmis 37, og af 19.2.2002, sag C-309/99, Wouters m.fl., Sml. I, s. 1577, præmis 99).
- 51 Dermed er det første anbringendes andet led i realiteten et særskilt anbringende, der ikke vedrører tilsidesættelse af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a).

52 Dette anbringende har imidlertid ikke været rejst for Retten, og da det ikke drejer sig om formalitetsbetingelser for en sags antagelse til realitetsbehandling ved domstolene, men om de formelle betingelser for indgivelse af en begæring til Harmoniseringskontoret, udgør det ikke et anbringende vedrørende grundlæggende retsprincipper, som Retten burde have behandlet ex officio.

53 Et sådant anbringende kan ikke antages til realitetsbehandling, idet Domstolens kompetence inden for rammerne af en appel er begrænset til at tage stilling til den retlige afgørelse, der er blevet truffet vedrørende de anbringender, som er blevet behandlet i første instans (jf. bl.a. i denne retning dom af 1.2.2007, sag C-266/05 P, Sison mod Rådet, Sml. I, s. 1233, præmis 95 og den deri nævnte retspraksis).

54 Det første anbringendes andet led skal dermed afvises, og følgelig skal hele det første anbringende forkastes.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c)

Parternes argumenter

55 Med dette anbringende har Lancôme gjort gældende, at Retten anvendte urigtige kriterier i sin bedømmelse af tegnet »COLOR EDITION« i dets egenskab af ordsammensætning.

56 For at et varemærke sammensat på denne måde kan anses for beskrivende, skal det i henhold til retspraksis undersøges, om de valgte ord og sammensætningen af dem kendes og bruges sædvanligt i den tilsigtede kundekreds' almindelige sprogbrug. Ved at fastholde, at et varemærke, der udgøres af bestanddele, der hver for sig er beskrivende, i sig selv er beskrivende, medmindre der er en tydelig afvigelse mellem det ansøgte

varemærke og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af, har Retten tilsidesat det princip, der fastlagdes i Domstolens dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251). Ifølge dette princip burde Retten have undersøgt, om der fandtes en tydelig afvigelse mellem sammensætningen af ordene og den sprogbrug, der normalt anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varerne eller tjenesteydelserne eller disses væsentlige egenskaber.

57 Rettens vurdering hviler endvidere ikke på nogen faktiske omstændigheder vedrørende den tilsigtede kundekreds' sprogbrug.

58 Harmoniseringskontoret har hertil i det væsentlige anført, at Lancôme ved at påstå, at et tegn kun er beskrivende, såfremt det kendes og bruges sædvanligt i den tilsigtede kundekreds' almindelige sprogbrug, har set bort fra den grundlæggende forskel, der findes mellem forordningens artikel 7, stk. 1, litra d), og artikel 7, stk. 1, litra c). For at sidstnævnte kan finde anvendelse, er det uden betydning, om den omtvistede ordkombination er eller ikke er kendt og sædvanlig i den tilsigtede kundekreds' almindelige sprogbrug, idet denne bestemmelse også finder anvendelse på tegn, der kunne tænkes at blive almindeligt anvendt i fremtiden til at præsentere de omhandlede varer og tjenesteydelser.

59 I Procter & Gamble-dommen begrænsede Domstolen sig således til at efterprøve, hvorvidt den grammatiske konstruktion af ordkombinationen »baby-dry« gjorde dens fremtidige anvendelse sandsynlig. Den af Retten foretagne vurdering af tegnet »COLOR EDITION«'s beskrivende karakter er endvidere i overensstemmelse med retspraksis efter denne dom.

60 Ved at gøre gældende, at Retten ikke har støttet sin afgørelse på nogen faktiske omstændigheder, søger Lancôme desuden i realiteten at rejse tvivl om den bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som Retten har anlagt, hvilket medfører, at dette led af anbringendet ikke kan antages til realitetsbehandling. Dette led er yderligere åbenbart

ugrundet, eftersom det er irrelevant at vide, om forbrugerne af kosmetiske præparater aktuelt benytter et udtryk som »color edition« i deres sædvanlige sprogbrug.

Domstolens bemærkninger

- ⁶¹ Det følger af retspraksis, at den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, som hovedregel selv forbliver beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til forordningens artikel 7, stk.1, litra c). Det er imidlertid muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til denne bestemmelse, nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved at sammenlægge de nævnte bestanddele (jf. domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 98 og 99, og sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 39 og 40, samt dom af 19.4.2007, sag C-273/05 P, KHIM mod Celltech, Sml. I, s. 2883, præmis 77 og 78).
- ⁶² Et varemærke, der består af et ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, er således selv beskrivende for de nævnte egenskaber, medmindre der er en tydelig afvigelse mellem ordet og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af, hvilket forudsætter, at ordet på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, som ordet er sammensat af, således at det er mere end summen af de nævnte bestanddele (jf. Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 100, og Campina Melkunie-dommen, præmis 41).
- ⁶³ Retten har i præmis 49 i den foreliggende sag, efter at have fastslået, at tegnet »COLOR EDITION« udelukkende er sammensat af angivelser, der kan tjene til at betegne visse egenskaber ved de omhandlede varer, udtalt, at sammensætningen af ordene »color« og

»edition« ikke er en usædvanlig, men almindelig opbygning, set i lyset af de leksikale regler for det engelske sprog, og at det ansøgte varemærke således ikke hos den tilsigtede kundekreds skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig langt fra det indtryk, som fremkaldes ved den blotte sammenstilling af de ordbestanddele, som det består af, således at betydningen eller rækkevidden heraf ændres.

64 Henset til den retspraksis, der er henvist til i denne doms præmis 61 og 62, og som ligeledes anført af generaladvokaten i punkt 98 i hans forslag til afgørelse, er denne argumentation ikke behæftet med nogen retlig fejl.

65 Det følger heraf, at Lancômes klagepunkter i selskabets andet anbringende er ugrundede, og at dette anbringende dermed skal afvises.

66 På baggrund af alle de ovenstående overvejelser skal appellen forkastes.

Sagens omkostninger

67 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der ifølge artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Lancôme tilpligtes at betale sagens omkostninger. Lancôme har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Anden Afdeling):

- 1) Appellen forkastes.**
- 2) Lancôme parfums et beauté & Cie SNC betaler sagens omkostninger.**

Underskrifter