

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

19. september 2002 *

I sag C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff-Campen, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

angående appel af dom afsagt den 12. januar 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE) (Sml. II, s. 1), hvori der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom,

den anden part i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved A. von Mühlendahl og D. Schennen, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt i første instans,

har

* Processprog: tysk.

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann (refererende dommer), og dommerne S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans og A. Rosas,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühl,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 21. marts 2002,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 14. maj 2002,

afsagt følgende

Dom

- 1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 20. marts 2000 har DKV Deutsche Krankenversicherung AG (herefter »DKV«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første

Instans den 12. januar 2000 i sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE) (Sml. II, s. 1, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »KHIM«) i en sag om annullation af afgørelse af 18. november 1998 fra Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 72/1998-1), som afviste DKV's klage over, at registreringen af ordet »Companyline« som EF-varemærke for tjenesteydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen var blevet nægtet.

Relevante retsfor skrifter

- 2 Artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) har følgende ordlyd:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

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

[...]

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

[...]..«

- 3 Artikel 12 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger«, bestemmer:

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

[...]

- 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

[...]

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

Twistens baggrund

- 4 DKV indgav ved skrivelse af 23. juli 1996 ansøgning til KHIM om registrering af ordet »Companyline« som EF-varemærke for tjenesteydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen (klasse 36).
- 5 Undersøgeren ved KHIM afviste denne ansøgning ved afgørelse af 17. april 1998, fordi det nævnte ord manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Ved afgørelse af 18. november 1998 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Første Appellkammer ved KHIM DKV's klage over afgørelsen af 17. april 1998 med samme begrundelse som undersøgeren.

Den appellerede dom

- 6 Ved stævning registreret på Rettens Justitskontor den 21. januar 1999 anlagde appellanten sag med påstand om, at den anfægtede afgørelse blev annulleret.

- 7 Retten fastslog for det første i den appellerede doms præmis 26, at tegnet, hvis registrering var blevet nægtet, udelukkende består af ordene »company« og »line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande. Ordet »company« gør det muligt at forstå, at der er tale om en vare eller tjenesteydelse, der er bestemt for selskaber eller firmaer. Ordet »line« har flere betydninger. Inden for området for tjenesteydelser vedrørende forsikringsvæsen og finansvæsen betyder det navnlig en forsikringsbranche, et produktudvalg eller en produktgruppe. Det er således to almindelige ord, der blot angiver et udvalg af varer eller tjenesteydelser, der er bestemt for virksomheder. Den omstændighed, at de sættes sammen — uden nogen grafisk eller semantisk ændring — udgør ingen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens tjenesteydelser fra andre virksomheders. Tegnet »Companyline« mangler således fornødent særpræg.

- 8 For det andet undersøgte Retten appellans argumentation om, at KHIM havde tilsidesat forpligtelsen til at harmonisere EF-varemærkeretten, idet det alene havde bedømt det pågældende tegns fornødne særpræg i forhold til det engelsksprogede område. Retten bemærkede i denne forbindelse i den appellerede doms præmis 28, at med henblik på anvendelse af registreringshindringerne i artikel 7 i forordning nr. 40/94 bestemmer samme artikels stk. 2, at det er tilstrækkeligt til at begrunde et afslag på registrering, at registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

- 9 For det tredje fastslog Retten i den appellerede doms præmis 30 og 31, at det var uforment at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1,

litra c), i forordning nr. 40/94, da det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, finder anvendelse — i denne sag stk. 1, litra b) — for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke.

- 10 Retten forkastede for det fjerde i den appellerede doms præmis 33 anbringendet om, at KHIM havde begået magtfordrejning, og anførte, at der ikke foreligger noget objektivt og præcist indicium, hvoraf det fremgår, at den anfægtede afgørelse skulle være truffet med det ene eller i det mindste afgørende formål at nå andre mål end dem, som denne afgørelse er begrundet med.

Appellen

- 11 DKV har i appelskriftet stiltiende nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom samt om annullation af den anfægtede afgørelse og af undersøgerens afgørelse. Virksomheden har endvidere anmodet om, at det pålægges KHIM at betale sagens omkostninger.
- 12 KHIM har nedlagt påstand om forkastelse af appellen og om, at DKV tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Det første anbringende

- 13 DKV har med det første anbringende kritiseret Retten for at have tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Med det første led af dette

anbringende gør virksomheden gældende, at Retten ikke definerede de kriterier, hvorefter registreringshindringen i denne artikel vedrørende varemærker, der »mangler fornødent særpræg«, skal fastlægges og afgrænses i forhold til, at der skal være et »minimum af fornødent særpræg«.

- 14 Ifølge DKV foretog Retten en yderst streng bedømmelse af betingelserne for registrering af et varemærke. Registreringshindringen vedrørende varemærker, der »mangler fornødent særpræg«, skal alene forstås på grundlag af minimumskriterier, hvilket såvel følger af opbygningen af artikel 7, stk. 1, som af den harmoniseringsopgave, som KHIM har.

- 15 Med det andet led af det første anbringende gør DKV gældende, at Retten ikke har taget hensyn til, at det afgørende ved bedømmelsen af spørgsmålet, om et sammensat tegns fornødne særpræg alene er det helhedsindtryk, som tegnet giver. Fornødent særpræg for et tegn kan derfor ikke nægtes med den begrundelse, at tegnets særskilte bestanddele — bedømt i sig selv — ikke har et sådant særpræg.

- 16 Tegnet »Companyline« har således tilstrækkeligt fornødent særpræg. Sammensætningen af endelsen »-line« med den afgørende angivelse »company« er skabt ved forkortelse af umiddelbare og klare beskrivende angivelser, hvis indhold sløres af forkortelsen. Sådanne tegn er i medlemsstaterne og selv i KHIM's praksis sædvanligvis blevet registreret som varemærker, der har fornødent særpræg. Retten har imidlertid ikke været opmærksom på de utallige mulige betydninger, som forekommer via association.

- 17 KHIM har vedrørende dette anbringende principalt gjort gældende, at de af DKV fremførte argumenter i det væsentlige udgør faktiske konstateringer, der ikke henhører under Domstolens bedømmelse i en appelsag. Anbringendet skal derfor afvises.

- 18 Subsidiært har KHIM vedrørende det første led af det første anbringende understreget, at Retten kom til den konklusion — i øvrigt som KHIM selv i to instanser før Retten — at det pågældende tegn fuldstændigt mangler fornødent særpræg. På baggrund af denne opfattelse opstår der ikke længere spørgsmål om, hvilken grad af fornødent særpræg der er nødvendig for at komme op over tærsklen vedrørende et »minimum af fornødent særpræg«.
- 19 KHIM har vedrørende anbringendets andet led gjort gældende, at Retten ikke har tilsidesat nogen retsregel. Det drejer sig i denne sag om et ordmærke, der består af to beskrivende ord, uden at sammensætningen af disse to udtryk rummer fantasifulde bestanddele, der går ud over udtrykkets beskrivende indhold. Den beskrivende betydning er uden flertydighed og kan umiddelbart forstås, uden at det er nødvendigt med nogen analytisk indsats.
- 20 Hvad i denne forbindelse angår det første anbringendes første led er det tilstrækkeligt at fastslå, at den tvist, der blev indbragt for Retten, vedrørte nægtelsen af at registrere tegnet »Companyline« med den begrundelse, at det manglede fornødent særpræg. Retten kunne derfor med rette begrænse sig til at undersøge dette spørgsmål og skulle ikke udtale sig om en eventuel afgrænsning af begrebet om, at der mangler fornødent særpræg, i forhold til begrebet om et minimum af fornødent særpræg.
- 21 Hvad angår det første anbringendes andet led skal det for det første fastslås, at Retten ved sin efterprøvelse af, om sammensætningen af to generiske ord har en yderligere egenskab, der giver tegnet i sin helhed det fornødne særpræg, ikke begik nogen retlig fejl i sin fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 22 Det skal for det andet anføres, at Rettens konkrete anvendelse af dette kriterium i sagen — hvilken anvendelse er blevet anfægtet af DKV — indeholder bedømmelser af faktisk karakter. Således som generaladvokaten har fremhævet i punkt 58 ff. i sit forslag til afgørelse, er det imidlertid alene Retten, der har kompetence til dels at fastlægge sagens faktiske omstændigheder, når bortses fra tilfælde, hvor den faktiske urigtighed af Rettens konstateringer fremgår af de aktstykker, den har fået forelagt, dels at bedømme disse faktiske omstændigheder. Bedømmelsen af de faktiske omstændigheder udgør derfor ikke — medmindre der er tale om en forvanskning af de for Retten fremlagte beviser — et retsspørgsmål, der som sådan er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag (jf. navnlig dom af 21.6.2001, forenede sager C-280/99 P — C-282/99 P, Moccia Irme m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 4717, præmis 78, og kendelse af 25.4.2002, sag C-323/00 P, DSG mod Kommissionen, Sml. I, s. 3919, præmis 34).
- 23 Rettens konstateringer indeholder intet, der kan begrunde en formodning om, at Retten er blevet forelagt forvanskede beviser. Retten anførte særlig i den appellerede doms præmis 26, at den omstændighed, at ordene »company« og »line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande, sættes sammen — uden nogen grafisk eller semantisk ændring — ikke udgør nogen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille DKV's tjenesteydelser fra andre virksomheders. Dette ræsonnement indeholder ingen angivelse, der kan støtte en formodning om, at Retten er blevet forelagt forvanskede beviser.
- 24 Hvad angår klagepunktet om, at Retten undlod at undersøge det helhedsindtryk, som et sammensat tegn giver [jf. vedrørende artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, præmis 40], bemærkes, at det er ubegrundet. Således som der er redegjort for i den foregående præmis, anvendte Retten nemlig en betydelig del af sin argumentation til at undersøge, om tegnet som helhed havde det fornødne særpræg, da der er tale om et tegn, der er sammensat af ord.

25 Det første anbringende skal derfor forkastes i sin helhed.

Det andet anbringende

26 DKV har med det andet anbringende fremført det klagepunkt, at Retten afviste at bedømme tegnet »Companyline« i forhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

27 Ifølge DKV skal behovet for at holde visse tegn eller angivelser til rådighed, således at de kan anvendes af alle erhvervsdrivende (»Freihaltebedürfnis«) med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, bestå konkret og ikke blot på abstrakt vis. Denne bestemmelse skal fortolkes strengt, restriktivt og gunstigt for beskyttelsen. Ifølge DKV følger det allerede af KHIM's praksis, at varemærker, hvis semantiske indhold i forbindelse med de i ansøgningen opregnede varer og tjenesteydelser alene findes i en bestemt relation, der ikke kan præciseres nærmere, eller som er skjult, og varemærker, som alene henviser til deres egenskaber, eller som strengt taget alene antyder disse egenskaber, ikke kan anses for at være beskrivende. KHIM skulle derfor ikke i denne sag have fastslået, at tegnet »Companyline« var beskrivende.

28 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at afgørelsen af 17. april 1998 fra undersøgeren ved KHIM udelukkende bygger på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som begrundelse for at nægte registrering af tegnet »Companyline« som EF-varemærke. Retten kunne følgelig i den appellerede dom begrænse sig til at bedømme tvisten i henhold til denne bestemmelse alene, idet den i dommens præmis 30 og 31 fandt, at det var ufornuddent at tage stilling til et

anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), da det er tilstrækkeligt, at en af de i artikel 7, stk. 1, opregnede registreringshindringer finder anvendelse for, at registrering kan afvises.

- 29 Denne begrundelse er tydeligvis ikke behæftet med en retlig fejl. Det fremgår nemlig helt klart af ordlyden af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der opregnes i denne bestemmelse, finder anvendelse for, at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke.
- 30 Det andet anbringende er derfor ubegrundet og skal ligeledes forkastes.

Det tredje anbringende

- 31 DKV har med det tredje anbringende fremført det klagepunkt, at Retten ikke har taget artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 i betragtning. Denne bestemmelse udgør nemlig ifølge appellanten en lempelse af den restriktive fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).
- 32 Forordningens artikel 12, litra b), giver i tvivlstilfælde hjemmel for, at et tegn som »Companyline« kan registreres. I det omfang denne bestemmelse sikrer, at det pågældende tegn ikke forhindrer offentligheden i konkret at beskrive tjeneste-

ydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen for virksomheder ved at anvende bestanddelene »company« og »line«, er der intet grundlag for den indsigelse, som afvisningen af at registrere tegnet bygger på.

33 Det er i denne forbindelse væsentligt at fastslå, at det fremgår af sagsakterne, at argumentet vedrørende artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 kun blev fremsat for Retten i sammenhæng med forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), hvilken bestemmelse ifølge DKV skal »fortolkes i lyset af artikel 12, litra b)«.

34 I det omfang Retten nåede til den konklusion, at registreringsafvisningen lovligt kunne støttes på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at det derfor var ufornuddent at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), var den følgelig ikke forpligtet til at træffe afgørelse vedrørende forholdet mellem denne sidstnævnte bestemmelse og forordningens artikel 12, litra b). Anbringendet om, at Retten ikke tog stilling til dette punkt, er derfor irrelevant.

35 For så vidt som DKV under appelsagen vil gøre gældende, at artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 ligeledes udgør en lempelse af fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra b), udgør denne argumentation et nyt anbringende, der første gang er fremsat under appelsagen for Domstolen, hvorfor det skal afvises (jf. bl.a. kendelse af 13.9.2001, sag C-467/00 P, Personaleudvalget ved ECB m.fl. mod ECB, Sml. I, s. 6041, præmis 22).

36 Det tredje anbringende kan derfor ikke tages til følge.

Det fjerde anbringende

- 37 DKV har med det første led af det fjerde anbringende kritiseret Retten for at have anvendt artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 på tegnet »Companyline« uden at tage hensyn til de nationale forvaltningers adfærd ved tilsvarende registreringer i alle medlemsstaterne. Appellanten fremlagde under retsforhandlingerne for Retten omfattende dokumentation for denne adfærd, navnlig det britiske varemærkekontors adfærd. Der er ført bevis for, at der findes et stort antal varemærker i klasse 36 med endelsen »-line«. Retten så med urette bort fra disse beviser.
- 38 DKV har med det andet led af det nævnte anbringende anført, at Retten skulle have taget hensyn til, at offentligheden i en stor del af Fællesskabet er bekendt med det engelske sprog, og at de nationale varemærkekontorer anser det engelske sprog for at have den samme udbredelse som i det engelsksprogede område i Fællesskabet.
- 39 Hvad i denne forbindelse angår det første led af det fjerde anbringende er det tilstrækkeligt at fastslå, således som generaladvokaten har anført i punkt 91 i sit forslag til afgørelse, at der ikke er nogen bestemmelse i forordning nr. 40/94, der pålægger KHIM at komme til resultater, der er identiske med dem, som de nationale myndigheder er nået til i en tilsvarende situation. Retten kan derfor ikke kritiseres for at have begået en retlig fejl i denne henseende.

- 40 Hvad angår det andet led af det fjerde anbringende har KHIM med rette understreget, at det allerede følger af ordlyden af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at et tegn er udelukket fra registrering, når det er beskrivende, eller når det ikke har fornødent særpræg på medlemsstatens sprog, selv om det kunne registreres i en anden medlemsstat. Da Retten fastslog, at det pågældende tegn ikke havde fornødent særpræg i det engelsksprogede område, var det åbenbart ikke nødvendigt, at den behandlede spørgsmålet om, hvilket indtryk tegnet kunne fremkalde hos personer, der taler andre af Fællesskabets sprog.
- 41 Det følger heraf, at begge led af det fjerde anbringende er ubegrundede, og at anbringendet derfor skal forkastes i sin helhed.

Det femte anbringende

- 42 DKV har med det femte anbringende gjort gældende, at KHIM har begået magtfordrejning, da det i sager, der kan sammenlignes med den foreliggende sag, har registreret andre tegn med endelsen »-line« såsom »Moneyline«, »Cashline«, »Immoline« og »Combiline«. KHIM har dermed tilsidesat sine egne registreringsprincipper og retningslinjer for undersøgelse, da det afviste at registrere tegnet »Companyline«. Begrundelsen for, at KHIM handlede på denne måde, var sandsynligvis, at det ønskede at forhindre, at appellanten fik retten til en række varemærker med endelsen »-line«, hvilket udgør magtfordrejning.
- 43 KHIM har heroverfor anført, at det drejer sig om rent gætværk ud fra de faktiske omstændigheder, der allerede er blevet fremført for Retten på samme måde. Retten fandt med rette, at der ikke var nogen objektive og præcise indicier for, at

den anfægtede afgørelse skulle være truffet med det ene eller i det mindste afgørende formål at nå andre mål end dem, som denne afgørelse er begrundet med.

- 44 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at fastslå, at DKV blot for Domstolen har fremsat de samme faktiske påstande som dem, der blev fremført for Retten, uden at formulere et konkret klagepunkt over for den appellerede dom. Et sådant anbringende har i realiteten kun til formål at opnå, at de i stævningen for Retten fremsatte påstande pådømmes endnu en gang, hvilket i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen falder uden for dennes kompetence (jf. bl.a. kendelsen i sagen DSG mod Kommissionen, præmis 54).
- 45 Det femte anbringende kan derfor ikke antages til realitetsbehandling og skal af denne grund afvises.
- 46 Det fremgår af ovenstående betragtninger, at DKV's appelanbringender ikke kan antages til realitetsbehandling eller er ubegrundede. Appellen skal derfor forkastes i sin helhed.

Sagens omkostninger

- 47 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. Da KHIM har nedlagt påstand om, at DKV tilpligtes at betale sagens omkostninger, og DKV har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

- 1) Appellen forkastes.

- 2) DKV Deutsche Krankenversicherung AG betaler sagens omkostninger.

Jann

von Bahr

Wathelet

Timmermans

Rosas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. september 2002.

R. Grass

Justitssekretær

P. Jann

Formand for Femte Afdeling