RETTENS DOM (Anden Afdeling)

3. juli 2003 *

I sag T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., Eden Prairie, Minnesota (USA), ved advokat S. Rojahn,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 21. marts 2001 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 44/2000-3) vedrørende en ansøgning om registrering af et figurmærke, der indeholder ordmærket »BEST BUY«, som EF-varemærke,

har

* Processprog: tysk.

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
RET I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne J. Pirrung og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 25. februar 2003,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 7. maj 1999 indgav sagsøgeren i henhold til 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-figurmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Der er ansøgt om registrering af det tegn, der er gengivet nedenfor, i farverne gul (baggrund) og sort (bogstaver, kontur og ring):



3 De tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 35, 37 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er i hver enkelt af disse klasser beskrevet på følgende måde:

— »Rådgivning vedrørende forretningsledelse, inklusive bistand og rådgivning i forbindelse med etablering og ledelse af detailbutikker inden for større husholdningsredskaber, fotografisk udstyr, telekommunikationsudstyr, videoudstyr, lydudstyr, pc'er samt andre home office-produkter og andet underholdningssoftware, inklusive cd'er, optagne lyd- og videokassetter samt computersoftware, samt beslægtede varer«, der henhører under klasse 35.

— »Installation og vedligeholdelse af lydudstyr til biler, større husholdningsredskaber, fotografisk udstyr, videoudstyr, lydudstyr, telekommunikationsudstyr, pc'er samt andre home office-produkter, samt beslægtede varer«, der henhører under klasse 37.

— »Teknisk konsulentbistand og rådgivning vedrørende etablering af detailbutikker inden for større husholdningsredskaber, fotografisk udstyr, telekommunikationsudstyr, videoudstyr, lydudstyr, pc'er samt andre home office-produkter og andet underholdningssoftware, inklusive cd'er, optagne lyd- og videokassetter samt computersoftware, samt beslægtede varer«, der henhører under klasse 42.

4 Ved afgørelse af 19. november 1999 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning nr. 40/94.

5 Sagsøgeren klagede i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 den 22. december 1999 til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelse.

6 Ved afgørelse af 21. marts 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste appelkammeret klagen. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at tegnet manglede særpræg, at det var beskrivende, og at det følgelig henhørte under bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning nr. 40/94.

Retsforhandlinger og parternes påstande

7 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juni 2001 anlagde sagsøgeren denne sag. Den 24. august 2001 indleverede Harmoniseringskontoret sit svarskrift.

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

10 Sagsøgeren har i sin stævning gjort to anbringender gældende om henholdsvis tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), og af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

11 Sagsøgeren har gjort gældende, at kundekredsen opfatter varemærket flygtigt og som en helhed, uden at dele det op i forskellige bestanddele. Efter sagsøgerens opfattelse har Harmoniseringskontoret ikke taget hensyn til den originale karakter af de bestanddele, figurmærket består af, og sagsøgeren har understreget, at ansøgningen udelukkende vedrører tjenesteydelser til erhvervsdrivende.

12 Tegnets bestanddele og navnlig kombinationen af ordene, der udgør et grammatisk ukorrekt nydannet ord, er usædvanlige for de pågældende tjenesteydelser. Den berørte kundekreds forventer desuden ikke et varemærke i form af en etikette for tjenesteydelser.

13 Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at Harmoniseringskontoret ikke har taget hensyn til, at tegnet er blevet registreret som varemærke i Tyskland og i Frankrig.

14 Harmoniseringskontoret har indledningsvis anfægtet sagsøgerens argumenter om det helhedsindtryk, som varemærket giver. I den forbindelse har Harmoniseringskontoret anført, at appelkammeret alene har udskilt varemærkets ordbestanddel, som er karakteristisk for det, og at appelkammeret i øvrigt ligeledes — ved en helhedsvurdering af varemærket — har undersøgt varemærkets figurative bestanddele.

15 Harmoniseringskontoret har for det andet gjort gældende, at appelkammeret absolut har taget hensyn til de tjenesteydelser, der er specificeret i EF-

varemærkeansøgningen. Appelkammeret fandt, at det semantiske indhold af »BEST BUY« uafviseligt fremtræder som en karakteristik af den tjenesteydelse, der tilbydes, nemlig at give det mest fordelagtige forhold mellem prisen og handelsværdien, herunder for virksomheder, som er kunder i virksomheder, der handler inden for sektoren for videreforhandling af varer.

16 Harmoniseringskontoret har for det tredje anført, at hverken farven gul eller den heksagonale form har det fornødne særpræg, da disse farver og former bruges generelt ved udbud af varer og tjenesteydelser.

17 For det fjerde er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at den normale betydning af kombinationen »[a] best buy« kan forstås øjeblikkeligt af personer, der har kendskab til det engelske sprog, og det har anført, at ordet »buy« anvendes almindeligt som substantiv.

18 Endelig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at de påberåbte nationale registreringer hidrører fra ikke-engelsksprogede medlemsstater, hvor tegnet kan have fornødent særpræg, uden at dette nødvendigvis er tilfældet i hele Fællesskabet.

Rettens bemærkninger

19 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »varemærker, som mangler fornødent særpræg«. Endvidere præciserer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

20 Som Retten allerede har udtalt, er de i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede varemærker navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 26). Dette er navnlig tilfældet med hensyn til tegn, der er almindeligt anvendt i markedsføringen af de pågældende varer og tjenesteydelser.

21 Det forholder sig dog således, at registrering af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke som sådan er udelukket på grund af en sådan anvendelse (jf. analogt Domstolens dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 40). Imidlertid har et tegn, der har andre funktioner end som et varemærke i klassisk forstand, kun fornødent særpræg i den i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 anvendte betydning, hvis det uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, således at den relevante kundekreds uden risiko for forveksling kan adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse.

22 Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn har det fornødne særpræg, kan kun bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, registreringsansøgningen vedrører, og under hensyn til, hvorledes det opfattes af den relevante kundekreds.

23 I den foreliggende sag bemærkes for det første, at tjenesteydelser, der består i rådgivning ved virksomhedsledelse og teknisk rådgivning og bistand til etablering af detailbutikker, der henhører under klasse 35 og 42, er rettet mod en professionel kundekreds, mens tjenesteydelserne installation og vedligeholdelse, der henhører under klasse 37, er rettet mod offentligheden i almindelighed.

24 For at præcisere sin holdning med hensyn til den relevante kundekreds har sagsøgeren under retsmødet anført, at listen over tjenesteydelser, der er opregnet i klasse 37, skal underkastes en restriktiv fortolkning, idet den skal begrænses til ydelser udført af erhvervsdrivende for erhvervsdrivende. Hertil bemærkes for det første, at visse af de omhandlede tjenesteydelser, navnlig tjenesteydelserne, der består i vedligeholdelse af lydudstyr til biler og tjenesteydelser med henblik på »home-office«, alene kan ydes den endelige forbruger. For det andet ville en restriktiv fortolkning indebære en begrænsning af fortegnelsen over tjenesteydelser; en sådan begrænsning sker imidlertid efter en nærmere foreskreven fremgangsmåde, og der skal indgives en ansøgning herom til Harmoniseringskontoret (Rettens dom af 9.10.2002, sag T-173/00, KWS Saat mod KHIM (en nuance af farven orange), Sml. II, s. 3843, præmis 11 og 12). Det følger heraf, at dette argument må forkastes.

25 Det bemærkes endvidere, at en del af den relevante kundekreds — i betragtning af visse af de pågældende tjenesteydelsers karakter — kunne være en opmærksom kundekreds, idet teknikken og omkostningerne ved disse tjenesteydelser er på et relativt højt niveau. Der vil ikke desto mindre kunne være en relativ lav grad af opmærksomhed i forhold til oplysninger i reklameøjemed, der ikke er afgørende for en velunderrettet kundekreds (jf. i den retning Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 24).

26 Det må følgelig antages, at der med hensyn til alle de anmeldte tjenesteydelser er tale om en kundekreds, der er normalt informeret og velunderrettet. I øvrigt er den relevante kundekreds — idet ordmærket »BEST BUY« er sammensat af ord hidrørende fra det engelske sprog — en engelsktalende kundekreds eller en kundekreds, der ikke er engelsktalende, men som har et tilstrækkeligt kendskab til det engelske sprog.

27 Med hensyn til vurderingen af det ansøgte varemærkes fornødne særpræg bemærkes for det andet, at da der er tale om et sammensat varemærke, skal det bedømmes ud fra helhedsindtrykket. Dette er imidlertid ikke uforeneligt med en forudgående undersøgelse af de forskellige træk, som tegnet består af, hver for sig.

28 Hvad for det første angår ordmærket »BEST BUY« bemærkes, at dette er sammensat af almindelige ord, hidrørende fra det engelske sprog, der på en indlysende måde angiver en fordelagtig forbindelse mellem prisen på de tjenesteydelser, der er omhandlet i ansøgningen, og disses handelsværdi.

29 Tegnet vil øjeblikkeligt blive opfattet af den relevante kundekreds som et simpelt reklameudtryk eller et slogan, der angiver, at de pågældende tjenesteydelser udgør det bedst mulige »køb« i deres kategori eller det »bedste kvalitet/pris-forhold«, således som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 17.

30 I den forbindelse er det et irrelevant argument, der blev fremført af sagsøgeren under retsmødet, og ifølge hvilket forbrugeren — selv om han forstår det pågældende ordmærkes »utvivlsomme semantiske indhold« — ikke modtager oplysning om indholdet eller karakteren af de tilbudte tjenesteydelser. Med hensyn til den omstændighed, at der ikke er fornødent særpræg, er det tilstrækkeligt at bemærke, at det semantiske indhold af ordmærket, som er den vigtigste og dominerende del af det omhandlede varemærke, giver forbrugeren en karakteristik af tjenesteydelsen for så vidt angår dennes handelsværdi, der, uden at blive præciseret, hidrører fra en information, der har karakter af marketing eller reklame, som den relevante kundekreds i første omgang vil opfatte som sådan, snarere end som en angivelse af tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse (jf. i denne retning REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS-dommen, præmis 29 og 30). Endvidere kan det forhold, at det semantiske indhold af ordmærket »BEST BUY« ikke indeholder en information med hensyn til de nævnte tjenesteydelsers karakter, ikke være tilstrækkeligt til at tilføre dette tegn fornødent særpræg.

31 I øvrigt har sagsøgeren, der alene har bemærket, at udtrykket »buy« er upræcist og vagt, ikke anført, hvilken betydning den relevante kundekreds kan tænkes at tillægge det pågældende ordmærke, ud over den at angive en fordelagtig forbindelse mellem tjenesteydelsernes pris og handelsværdi. Sagsøgeren har heller ikke anført noget vedrørende spørgsmålet, om ordmærket kunne anvendes på anden måde end i forbindelse med marketing eller reklame. I modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, kan betydningen af det pågældende ordmærke både vedrøre en given tjenesteydelse som sådan og forhandlingen af de varer og tjenesteydelser, som den nævnte tjenesteydelse har til formål at fremme.

32 Det forhold, at de to dele, der udgør ordmærket »BEST BUY«, står ved siden af hinanden, er i øvrigt — ved den blotte undladelse af en artikel i strukturen (»a best buy« eller »the best buy«) — hverken tilstrækkeligt til, at der skabes en leksikal opfindelse, der giver mærket det fornødne særpræg, eller til at give det en original karakter, som under alle omstændigheder ikke er et kriterium ved vurderingen af, om et tegn har fornødent særpræg (jf. i denne retning Rettens dom af 5.4.2001, sag T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259, præmis 40).

33 Hvad angår den relevante kundekreds' opfattelse af etikettens form og farve bemærkes, som appelkammeret udtalte i den anfægtede afgørelses punkt 19, at prisetiketter i farver er almindeligt anvendt i handelen for alle typer varer og tjenesteydelser. På den baggrund må sagsøgerens anbringende om, at en sådan etikette er påfaldende for kundekredsen, forkastes.

34 Med hensyn til mærket »®« bemærkes, at forekomsten af denne bestanddel ved siden af andre bestanddele ikke er tilstrækkelig til at give et mærke fornødent særpræg.

35 Da det ansøgte varemærke er sammensat af de bestanddele tilsammen, der er blevet undersøgt ovenfor, skal der tages stilling til spørgsmålet, om varemærket som helhed har fornødent særpræg.

36 På baggrund af de ovennævnte forhold kan det fastslås, at det ansøgte varemærke i sin helhed alene er sammensat af dele, der set hver for sig ikke har fornødent særpræg for markedsføringen af de pågældende tjenesteydelser. Der er heller intet samspil mellem de forskellige dele, der kan tilføre helheden det fornødne særpræg.

37 Etiketteformen kan nemlig ikke påvirke betydningen af de dominerende ordbestanddele. Denne figurative bestanddel, der langt fra tilføjer mærket et fornødent særpræg, styrker endvidere den relevante kundekreds' opfattelse af ordbestanddelenes reklamekarakter.

38 Det ansøgte varemærke mangler derfor det fornødne særpræg i forhold til de nævnte tjenesteydelser.

39 Hvad angår de tidligere registreringer i Tyskland og Frankrig har sagsøgeren ikke været i stand til at redegøre for omfanget af disse registreringer under retsmødet. Det bemærkes i den forbindelse, at disse registreringer hverken vedrører et tegn, der er fuldstændig identisk med det omhandlede tegn, eller lignende varer eller tjenesteydelser.

40 Som Harmoniseringskontoret med rette har anført, er henvisningen til de nationale registreringer, der hidrører fra ikke-engelsksprogede medlemsstater, hvor tegnet kan have fornødent særpræg, uden at dette nødvendigvis er tilfældet i hele Fællesskabet, ikke relevante i den foreliggende sag.

41 Endelig bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, og at prøvelsen af lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal foretages på grundlag af forordning nr. 40/94 (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47, og af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66).

42 De af sagsøgerens argumenter, som bygger på det forhold i sig selv, at der er foretaget registreringer i Tyskland og Frankrig, er følgelig irrelevante.

43 Det følger af det ovenfor anførte i det hele, at det varemærke, der er ansøgt om registrering af, mangler fornødent særpræg i en væsentlig del af Fællesskabet. Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal følgelig forkastes.

44 Det er herefter ikke nødvendigt at undersøge anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Det fremgår nemlig af fast retspraksis, at det er tilstrækkeligt, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (Baby-dry), Sml. II, s. 2383, præmis 29, og af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE), Sml. II, s. 1, præmis 30).

45 Harmoniseringskontoret bør følgelig frifindes.

Sagens omkostninger

46 Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og at betale Harmoniseringskontorets omkostninger i overensstemmelse med dets påstand.

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.**

Forwood Pirrung Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 3. juli 2003.

H. Jung

Justitssekretær

N.J. Forwood

Afdelingsformand