FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 3 juli 2003 *

I mål T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., Eden Prairie, Minnesota (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaten S. Rojahn,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 21 mars 2001 (ärende R 44/2000-3) avseende en ansökan om registrering av ett figurmärke innehållande ordmärket best buy som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W. H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den

25 februari 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 7 maj 1999 ingav sökanden, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett figurmärke som gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Registreringsansökan avsåg det märke som återges nedan i färgerna gult (bakgrund) och svart (bokstäver, kontur, cirkel):



3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattades av klasserna 35, 37 och 42 i Niceöverenskommelsen om klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarade för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— "Företagsledningskonsultationer, inkluderande hjälp och råd för etablering och ledning av detaljistaffärer för större hushållsapparater, fotoutrustning, telekommunikationsutrustning, videoutrustning, ljudutrustning, persondatorer och andra hemkontorsprodukter och underhållningsprogram, inkluderande cd-skivor, förinspelade ljud- och videokassetter och datorprogramvara, samt tillhörande varor", som omfattas av klass 35.

— "Installation och underhåll av bilradioutrustning, större hushållsapparater, fotografisk utrustning, videoutrustning, audioutrustning, telekommunikationsutrustning, persondatorer och andra hemkontorsprodukter, samt därtill hörande varor", som omfattas av klass 37.

— "Tekniska konsultationer och rådgivning för etablering av detaljistaffärer för större hushållsapparater, fotoutrustning, telekommunikationsutrustning, videoutrustning, ljudutrustning, persondatorer och andra hemkontorsprodukter och underhållningsprogram, inkluderande cd-skivor, förinspelade ljud- och videokassetter och datorprogramvara, samt tillhörande varor", som omfattas av klass 42.

4 Genom beslut av den 19 november 1999 avslog granskaren registreringsansökan enligt artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg omfattades av artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94.

5 Den 22 december 1999 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Genom beslut av den 21 mars 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet) lämnade överklagandenämnden överklagandet utan bifall. Överklagandenämnden bedömde att kännetecknet i fråga saknade särskiljningsförmåga, att det var beskrivande och således att bestämmelserna i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94 var tillämpliga på det.

Förfarandet och parternas yrkanden

7 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 juni 2001 har sökanden väckt förevarande talan. Den 24 augusti 2001 inlämnade harmoniseringsbyrån sin svarsinlaga.

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara överklagandenämndens beslut,

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 I sin ansökan har sökanden åberopat två grunder rörande ett åsidosättande av artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

11 Sökandebolaget har hävdat att allmänheten uppfattar varumärket snabbt och som en helhet, utan att dela upp det i olika beståndsdelar. Bolaget anser att harmoniseringsbyrån inte har beaktat den originella karaktären hos figurmärkets beståndsdelar och har framhållit att ansökan rör tjänster som uteslutande riktar sig till professionella användare.

12 Enligt sökandebolaget är kännetecknets beståndsdelar ovanliga för tjänsterna i fråga, och det gäller särskilt ordkombinationen som utgör en grammatiskt inkorrekt neologism. Den kundgrupp som bolaget riktar sig till förväntar sig dessutom inte ett varumärke för tjänster i form av en etikett.

13 Sökanden har också gjort gällande att harmoniseringsbyrån inte har beaktat att kännetecknet registrerats som varumärke i Tyskland och i Frankrike.

14 Harmoniseringsbyrån har för det första bestridit sökandens påståenden om helhetsintrycket av varumärket. Byrån har anfört att överklagandenämnden endast har avskilt märkets orddel, vilken är karaktäristisk för märket, och att nämnden för övrigt också har granskat märkets figurelement inom ramen för en helhetsbedömning.

15 För det andra har harmoniseringsbyrån gjort gällande att överklagandenämnden visst har tagit hänsyn till vilka tjänster som anges i ansökan om gemenskaps-

varumärke. Nämnden ansåg att det semantiska innehållet av "best buy" onekligen förefaller avse en egenskap hos de erbjudna tjänsterna, nämligen att de representerar det mest förmånliga förhållandet mellan pris och marknadsvärde, även för företag som är kunder till företag som är verksamma inom återförsäljningsbranschen.

16 Harmoniseringsbyrån har för det tredje framhållit att varken färgen gul eller den sexhörniga formen gör att kännetecknet har särskiljningsförmåga, eftersom denna färg och form är allmänt förekommande vid saluföringen av varor och tjänster.

17 För det fjärde har harmoniseringsbyrån hävdat att den normala betydelsen av ordkombinationen "[a] best buy" omedelbart kan uppfattas av personer som har kunskaper i engelska språket och att ordet buy ofta används som ett substantiv.

18 Slutligen har harmoniseringsbyrån gjort gällande att de nationella registreringar som har åberopats härrör från icke engelskspråkiga medlemsstater där kännetecknet skulle kunna ha särskiljningsförmåga utan att fallet nödvändigtvis är detsamma inom hela gemenskapen.

Förstainstansrättens bedömning

19 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga". I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 preciseras att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

20 Såsom förstainstansrätten redan har slagit fast avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat sådana varumärken som inte gör det möjligt för målgruppen att göra samma val vid ett senare köp av ifrågavarande varor eller tjänster, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26). Så är fallet med bland annat kännetecken som är vanligt förekommande vid saluföring av ifrågavarande varor och tjänster.

21 Registrering av ett varumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket är emellertid inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning (se analogt domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 40). Ett kännetecken som fyller andra funktioner än den funktion som det klassiska varumärket fyller har emellertid endast särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om tecknet omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna, så att målgruppen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

22 Frågan huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga kan endast bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar kännetecknet.

23 I förevarande fall bör det för det första påpekas att tjänster bestående i företagsledningskonsultationer samt tekniska konsultationer och rådgivning för etablering av detaljistaffärer som omfattas av klasserna 35 och 42 riktar sig till professionella användare, medan installations- och underhållstjänsterna som omfattas av klass 37 är avsedda för en allmän målgrupp.

24 Sökandebolaget har under förhandlingen preciserat sin ståndpunkt avseende målgruppen genom att hävda att förteckningen över tjänster inom klass 37 bör tolkas restriktivt och endast anses avse tjänster som utförs av yrkesmän för yrkesmän. Härvid påpekar förstainstansrätten att vissa av tjänsterna i fråga enbart kan tillhandahållas en slutkonsument. Det rör sig särskilt om tjänsten underhåll av bilradioutrustning och tjänster avsedda för hemmet. För det andra innebär en sådan tolkning en begränsning av förteckningen över tjänster, och en sådan begränsning måste ske på ett visst sätt och genom att en ansökan tillställs harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat AG mot harmoniseringsbyrån (nyans av färgen orange), REG 2002, s. II-3843, punkterna 11 och 12). Denna argumentation kan därmed inte godtas.

25 Dessutom bör det påpekas att det med hänsyn till vissa av de ifrågavarande tjänsternas art är möjligt att en del av målgruppen är en uppmärksam sådan i den mån det rör sig om relativt tekniska och kostsamma tjänster. Uppmärksamhetsnivån kan emellertid vara relativt låg när det gäller upplysningar av ren reklamkaraktär, som inte är av avgörande betydelse för en välupplyst målgrupp (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 24).

26 Sålunda skall utgångspunkten för samtliga av de angivna tjänsterna vara en normalt informerad och upplyst målgrupp. Eftersom ordmärket best buy består av ord på engelska rör det sig dessutom om en engelskspråkig målgrupp, eller en målgrupp som inte är engelskspråkig men som besitter tillräckliga kunskaper i det engelska språket.

27 För det andra skall det varumärke som ansökan avser betraktas i sin helhet vid bedömningen av dess särskiljningsförmåga eftersom det rör sig om ett sammansatt varumärke. Detta är dock inte oförenligt med en föregående successiv genomgång av varumärkets olika beståndsdelar.

28 Det skall till en början påpekas att ordmärket best buy består av vanligt förekommande ord på engelska som på ett uppenbart sätt anger att det är fråga om en förmånlig relation mellan priset för de tjänster som ansökan avser och deras marknadsvärde.

29 Målgruppen uppfattar därmed omedelbart ordmärket endast som en reklamformulering eller en slogan som säger att tjänsterna i fråga motsvarar det bästa möjliga köpet i sin kategori eller den bästa relationen mellan kvalitet och pris, vilket överklagandenämnden angav i punkt 17 i det omtvistade beslutet.

30 Den argumentation som sökanden har utvecklat under förhandlingen enligt vilken konsumenten, trots det ifrågavarande ordmärkets "otvivelaktiga semantiska innehåll" inte därigenom informeras om de erbjudna tjänsternas innehåll eller art är härvid irrelevant. För att kunna konstatera att det saknas särskiljningsförmåga räcker det nämligen med att påpeka att det semantiska innehållet i ordmärket, vilket utgör det ifrågavarande varumärkets huvudsakliga och dominerande beståndsdel, för konsumenten beskriver en egenskap hos tjänsten som rör dess marknadsvärde. Denna egenskap, som inte anges närmare, härrör från en uppgift av reklamkaraktär som målgruppen i första hand kommer att uppfatta som just reklam snarare än som en upplysning om tjänsternas kommersiella ursprung (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkterna 29 och 30). Dessutom är endast det förhållandet att det semantiska innehållet i ordmärket best buy inte omfattar några upplysningar om de ifrågavarande tjänsternas art inte tillräckligt för att kännetecknet skulle kunna anses ha särskiljningsförmåga.

31 Sökandebolaget har nöjt sig med att hävda att termen buy är oprecis och vag. För övrigt har bolaget inte angett på vilket annat sätt målgruppen skulle kunna uppfatta det ifrågavarande ordmärket än som en angivelse av en förmånlig relation mellan tjänsternas pris och marknadsvärde. Sökanden har heller inte uttalat sig om huruvida ordmärket skulle kunna användas på något annat sätt än som reklam. I motsats till vad sökanden har hävdat kan ordmärkets betydelse likaväl hänföra sig till en bestämd tjänst som sådan som till distributionen av de varor eller tjänster som den ifrågavarande tjänsten avser att gynna.

32 Vidare räcker det inte med att de två beståndsdelarna i ordmärket best buy är placerade vid sidan av varandra och att en artikel i strukturen har utelämnats ("a best buy" eller "the best buy") vare sig för att det skall anses ha uppstått en lexikalisk nybildning som skulle kunna medföra särskiljningsförmåga, eller för att ordmärket skall anses vara originellt, vilket i vilket fall som helst inte utgör ett kriterium vid bedömningen av ett kännetecknens särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASY-BANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 40).

33 När det gäller frågan hur målgruppen uppfattar etikettens form och färg skall det påpekas, såsom överklagandenämnden angav i punkt 19 i det omtvistade beslutet, att prisetiketter i färg är vanligt förekommande i handeln för alla slags varor och tjänster. Mot denna bakgrund är sökandens påstående att en sådan etikett är frapperande för målgruppen utan relevans.

34 Det skall påpekas att det inte räcker med att en beståndsdel såsom ® är placerad vid sidan av andra beståndsdelar för att ett varumärke sett i sin helhet skall anses ha särskiljningsförmåga.

35 Eftersom det varumärke som ansökan avser är sammansatt av de beståndsdelar som diskuteras ovan skall det göras en helhetsbedömning av det ifrågavarande varumärket för att bedöma dess särskiljningsförmåga.

36 Med hänsyn till de beståndsdelar som anges ovan konstaterar förstainstansrätten att det ifrågavarande varumärket som helhet endast består av delar som sedda var för sig saknar särskiljningsförmåga för marknadsföringen av de relevanta tjänsterna. Dessutom föreligger inget samspel mellan dessa olika delar som skulle kunna medföra att varumärket som helhet hade särskiljningsförmåga.

37 Formen på en etikett kan nämligen inte påverka innebörden av de dominerande ordbeståndsdelarna. I stället för att tillföra en särskiljande beståndsdel förstärker detta figurelement tvärtom ordbeståndsdelarnas reklamkaraktär i målgruppens medvetande.

38 Det varumärke som ansökan avser saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till ifrågavarande tjänster.

39 Vad beträffar de tidigare registreringarna i Tyskland och Frankrike har sökanden inte varit i stånd att uttala sig om räckvidden av dessa under förhandlingen. Härvid skall påpekas att dessa registreringar varken avser ett kännetecken som är helt identiskt med det nu relevanta kännetecknet, eller liknande varor eller tjänster.

40 Vidare är hänvisningen till nationella registreringar i icke engelskspråkiga medlemsstater i förevarande fall utan relevans, såsom harmoniseringsbyrån med rätta har gjort gällande. I dessa stater kan kännetecknet ha särskiljningsförmåga utan att fallet nödvändigtvis är detsamma inom hela gemenskapen.

41 Slutligen erinrar förstainstansrätten om att det framgår av fast rättspraxis att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system och att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart skall bedömas på grundval av förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66).

42 Följaktligen är sökandens argument avseende enbart den omständigheten att det finns registreringar som har gjorts i Tyskland och Frankrike verkningslösa.

43 Med hänsyn till det ovan anförda konstaterar förstainstansrätten att det varumärke som ansökan avser saknar särskiljningsförmåga i en väsentlig del av gemenskapen. Talan kan således inte vinna bifall på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

44 Under dessa omständigheter saknas därför skäl att pröva grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Enligt fast rättspraxis är det tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Baby-dry), REG 1999, s. II-2383, punkt 29, och av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 30).

45 Talan skall således ogillas.

Rättegångskostnader

46 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har tappat målet och skall därför bära sin rättegångskostnad och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnad i enlighet med dennas yrkande.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 juli 2003.

H. Jung N. Forwood

Justitiesekreterare Ordförande