RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

20. november 2002 *

I de forenede sager T-79/01 og T-86/01,

Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

angående påstande om annullation af to afgørelser, der blev truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 31. januar 2001 (sag R 124/2000-1 og R 123/2000-1), vedrørende henholdsvis registrering af ordkombinationen Kit Pro og registrering af ordkombinationen Kit Super Pro som EF-varemærker,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne V. Tiili og P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 10. juli 2002,

afsagt følgende

Dom

1 Sagsøgeren indgav den 3. marts 1998 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer, to EF-varemærkeansøgninger vedrørende ordmærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM, herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærkerne, for hvilke der er ansøgt om registrering, er ordkombinationerne Kit Pro og Kit Super Pro.

3 De varer, for hvilke varemærkerne er ansøgt registreret, henhører under klasse 12 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 svarer til følgende beskrivelse:

»Dele til reparation af tromlebremser for landtransportmidler«.

4 Ved afgørelser af 13. december 1999 afslog undersøgeren ansøgningerne i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at de ansøgte varemærker var beskrivende for de pågældende varer og savnede ethvert fornødent særpræg i henhold til bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning nr. 40/94.

5 Den 24. januar 2000 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 klager til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelser.

6 Ved afgørelser af 31. januar 2001 (herefter »de anfægtede afgørelser«), som blev meddelt sagsøgeren den 6. februar 2001, afviste Første Appelkammer klagerne. Appelkammeret fandt nærmere bestemt vedrørende varemærket Kit Pro, at dette betragtet i sin helhed udtrykker forestillingen om et professionelt værktøjssæt eller forestillingen om et værktøjssæt, der er særlig holdbart og af høj kvalitet. Med hensyn til varemærket Kit Super Pro fandt appelkammeret, at dette, når det betragtes i sin helhed, udtrykker forestillingen om et professionelt værktøjssæt af usædvanlig høj kvalitet eller forestillingen om et værktøjssæt, der er særlig holdbart og kan leve op til strenge krav. Appelkammeret fandt herefter, at de ansøgte varemærker, idet de således betegner egenskaber ved de i ansøgningen

omhandlede varer, måtte afvises fra registrering ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Endvidere fandt appelkammeret, at eftersom disse varemærker var beskrivende for de i ansøgningen omhandlede varer, var de også omfattet af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

Retsforhandlinger og parternes påstande

7 Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 5. og den 11. april 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sager, der henholdsvis er registreret under nr. T-79/01 og T-86/01.

8 Ved kendelse afsagt den 4. juni 2002 har formanden for Fjerde Afdeling i medfør af procesreglementets artikel 50 forenet sag T-79/01 og sag T-86/01 med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— De anfægtede afgørelser annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

11 Sagsøgeren har fremført to anbringender vedrørende tilsidesættelse af henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

12 Sagsøgeren har anført, at det følger af ordene »mangler fornødent særpræg«, som findes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at enhver grad af særpræg — uanset hvor ringe den måtte være — giver tilstrækkeligt grundlag for at registrere et tegn som varemærke, hvilket er til hinder for, at der anlægges en for snæver opfattelse ved bedømmelsen af spørgsmålet om særpræg.

13 For så vidt angår de omtvistede ordkombinationer finder sagsøgeren, at de hver udgør en sproglig nydannelse, der, når den betragtes i sin helhed, har det minimum af særpræg, der kræves.

14 Hvad særlig angår bestanddelen »kit« har sagsøgeren bemærket, at de anfægtede afgørelser intet indeholder, der viser, at denne bestanddel netop skal forstås i betydningen »(reparations)sæt«. Ifølge sagsøgeren kan dette ord have meget forskellige betydninger på engelsk (udstyr, samling, en soldats mundering, værktøjssæt, redskaber, værktøjskasse, kurv, kar, balje, spand, tingest, grejer, gangtøj, lille trestrenget dansemesterviolin, kattekilling). Sagsøgeren har endvidere anført, at bestanddelen »kit« finder hyppig anvendelse i de mest forskelligartede sammensætninger som bestanddel af et varemærke.

15 Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at det er berettiget at registrere de ansøgte varemærker, når henses til praksis i appelkamrenes afgørelser. Sagsøgeren har i denne forbindelse henvist til afgørelser, hvorved det blev anset for muligt at registrere ordvaremærkerne ProBank, Pro Care og PROLIPID, for hvis vedkommende appelkamrene fandt, at bestanddelen »pro« havde en række betydninger. Sagsøgeren har i øvrigt nævnt afgørelserne vedrørende varemærkerne NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGA-TOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det følger af den omstændighed, at de ansøgte varemærker er beskrivende for de pågældende varer, at mærkerne også mangler fornødent særpræg. Det har herved anført, at den måde, hvorpå de bestanddele, der udgør de omtvistede ordsammensætninger, er kombineret, ikke giver de ansøgte varemærker noget særpræg. Harmoniseringskontoret understreger i denne forbindelse, at bestanddelene »pro« og »super« bruges meget ofte i reklamesproget.

17 For så vidt angår de af sagsøgeren påberåbte afgørelser fra appelkamrene har Harmoniseringskontoret heroverfor anført, at sagsøgeren med hensyn til det store flertal af disse afgørelser ikke har forklaret, i hvilket omfang de af disse afgørelser omhandlede varemærker kan sammenlignes med dem, nærværende sag drejer sig om, og heller ikke, hvad der er indholdet af den påståede afgørelsespraksis. Hvad særligt angår afgørelserne vedrørende varemærkerne ProBank, Pro Care og

PROLIPID har Harmoniseringskontoret anført, at disse varemærker adskiller sig fra de ansøgte varemærker derved, at bestanddelen »pro« i de førstnævnte mærker står før den dominerende bestanddel. Harmoniseringskontoret finder endvidere, at den blotte omstændighed, at disse tre varemærker med bestanddelen »pro« er blevet registreret, ikke, eftersom disse afgørelser ikke hviler på ensartede, standardiserede betragtninger, giver grundlag for at fastslå, at der foreligger en afgørelsespraksis.

Rettens bemærkninger

18 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering. Endvidere bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

19 Som det fremgår af retspraksis, er de af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede varemærker navnlig de varemærker, der ud fra den relevante omsætningskreds' synspunkt er almindeligt anvendt i omsætningen til at præsentere de pågældende varer eller tjenesteydelser, eller i forhold til hvilke der i det mindste findes konkrete forhold, der gør det muligt at konkludere, at de kan anvendes på denne måde (Rettens dom af 2.7.2002, sag T-323/00, SAT.1 mod KHIM (SAT.2), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 37). I øvrigt gør sådanne varemærker det ikke muligt for den relevante omsætningskreds at gentage erfaringen ved købet, hvis den er positiv, eller undgå den ved en senere erhvervelse, hvis den er negativ (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 704, præmis 26).

20 Følgelig kan et varemærkes fornødne særpræg kun bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er ansøgt om registrering for, dels i forhold til forståelsen heraf hos den relevante omsætningskreds (LITE-dommen, præmis 27, og SAT.2-dommen, præmis 37).

21 I så henseende forklarede Harmoniseringskontoret under retsmødet — som svar på et spørgsmål fra Retten og uden på dette punkt at blive modsagt af sagsøgeren — at den relevante omsætningskreds består af uafhængige reparationsværksteder såvel som af privatpersoner, der ønsker selv at udføre reparationer på deres køretøj. Det må følgelig antages, at den relevante omsætningskreds omfatter personer, der har kendskab til de pågældende produkter. Eftersom de omtvistede ordkombinationer består af bestanddele, der hører til det engelske sprog, udgøres den relevante omsætningskreds endvidere af engelsktalende personer.

22 Da der er tale om et varemærke, der er sammensat af mange bestanddele (sammensat mærke), skal det med henblik på bedømmelsen af spørgsmålet om dets særpræg betragtes i sin helhed. Dette er imidlertid ikke uforeneligt med, at de forskellige bestanddele, som mærket udgøres af, undersøges hver for sig (Rettens dom af 19.9.2001, sag T-118/00, Procter & Gamble mod KHIM (firkantet tablet i hvid med grønne prikker og mat grøn), Sml. II, s. 2731, præmis 59).

23 Det bemærkes indledningsvis, at hvad for det første angår bestanddelen »kit« må det i almindelighed antages, at et tegn, der kan tjene til at betegne de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber, som kan få betydning ved det valg, der foretages af den relevante omsætningskreds, er almindeligt anvendt i omsætningen til at præsentere disse varer eller tjenesteydelser. Et sådant tegn mangler derfor fornødent særpræg i forhold til disse varer eller tjenesteydelser (SAT.2-dommen, præmis 40).

24 Som det er konstateret af appelkammeret i punkt 14 og 15 i de anfægtede afgørelser, og således som det er anført af Harmoniseringskontoret i dettes svarskrifter, betyder bestanddelen »kit« i den foreliggende sag navnlig »værktøjssæt« og »sæt af udstyrsdele i monteringsklar stand«. Denne bestanddel betegner følgelig en egenskab ved de pågældende varer, som kan få betydning ved det valg, der foretages af den relevante omsætningskreds, nemlig den egenskab, at de markedsføres som et sæt. Det er i den forbindelse uden relevans, når sagsøgeren argumenterer med, at bestanddelen »kit« ikke har nogen klar og fast betydning. Således skal spørgsmålet om betydningen af et ordmærke og dettes

bestanddele undersøges i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i varemærkeansøgningen (jf. i denne retning Rettens dom af 20.3.2002, sag T-356/00, DaimlerChrysler mod KHIM (CARCARD), Sml. II, s. 1963, præmis 30). I betragtning af de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, er den af appelkammeret antagne betydning, nemlig betydningen »sæt«, rigtig i den foreliggende sag.

25 Bestanddelen »kit« må herefter anses for at mangle fornødent særpræg i forhold til de i varemærkeansøgningerne omhandlede varer.

26 Hvad for det andet angår bestanddelene »pro« og »super« bemærkes, at disse to bestanddele har karakter af lovprisninger i reklameøjemed, som skal fremhæve de positive egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, som disse bestanddele bruges til at præsentere. I øvrigt har Harmoniseringskontoret relevant påvist, at disse bestanddele finder almindelig anvendelse i handelen til præsentation af varer og tjenesteydelser af enhver art. Det kan følgelig lægges til grund, at de også kan blive anvendt på denne måde for de varer, der omfattes af de ansøgte varemærker, selv om en faktisk anvendelse for disse varer ikke er blevet påvist.

27 Bestanddelene »pro« og »super« mangler følgelig fornødent særpræg for så vidt angår de i de foreliggende sager omhandlede produkter.

28 Det følger af det anførte, at hver af de ansøgte mærker består af en sammensætning af bestanddele, som hver mangler fornødent særpræg i forhold til disse varer.

29 Det må endvidere generelt antages, at den omstændighed, at et sammensat varemærke alene består af bestanddele, der er uden særpræg i forhold til de

pågældende varer eller tjenesteydelser, er et indicium, der gør det muligt at lægge til grund, at også når dette mærke betragtes i sin helhed, er det uden særpræg i forhold til disse varer eller tjenesteydelser. En sådan konklusion vil kun kunne forkastes i det tilfælde, hvor konkrete forhold — navnlig vedrørende den måde, hvorpå de forskelle bestanddele er sat sammen — antyder, at det sammensatte varemærke, når det betragtes i sin helhed, gengiver mere end summen af de bestanddele, som det består af (jf. i denne retning SAT.2-dommen, præmis 49, og generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse af 31.1.2002 i sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, punkt 65).

30 I modsætning til hvad sagsøgeren gør gældende, ses der ikke at foreligge sådanne forhold i nærværende sag. Den omstændighed, at et ord, der betegner en egenskab ved de pågældende varer, som kan blive taget i betragtning ved det valg, der træffes af den relevante omsætningskreds, kombineres med et eller flere lovprisende udtryk, har således ikke til følge, at de ansøgte varemærker, når de betragtes i deres helhed, gengiver mere end summen af de bestanddele, som de er sammensat af. Det skal i den forbindelse bemærkes, at disse varemærkers opbygning — hvis væsentlige træk er, at bestanddelene »pro« eller »super pro« er anbragt efter navneordet »kit« — er almindelig i reklamesproget, hvilket Harmoniseringskontoret har påvist i fornødent omfang i sine svarskrifter såvel som under retsmødet med henvisning til undersøgelser foretaget på Internettet.

31 Det må følgelig antages, at de ansøgte varemærker, hver betragtet i sin helhed, egner sig til at finde almindelig anvendelse i omsætningen til at præsentere de varer, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, og at de derfor mangler fornødent særpræg i forhold til disse varer.

32 For så vidt angår sagsøgerens argumenter vedrørende appelkamrenes afgørelser, hvorved andre varemærker er antaget til registrering, fremgår det af retspraksis, at de afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som

appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, træffes i henhold til en bunden kompetence og ikke på grundlag af skønsmæssige beføjelser. Spørgsmålet, om et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (jf. i denne retning Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66).

33 Endvidere bemærkes, at faktiske og retlige anbringender, der findes i en tidligere afgørelse, utvivlsomt kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om tilsidesættelse af en bestemmelse i forordning nr. 40/94. Det må imidlertid konstateres, at sagsøgeren i den foreliggende sag med hensyn til sådanne afgørelser — med undtagelse af afgørelserne vedrørende varemærkerne Pro-Bank, Pro Care og PROLIPID — ikke har påberåbt sig betragtninger heri, der kunne anfægte den bedømmelse, der er foretaget ovenfor af anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Med hensyn til disse sidstnævnte varemærker er sagsøgerens argument om, at appelkamrene med hensyn til disse mærker fandt, at bestanddelen »pro« har mange betydninger, uden relevans i forbindelse med vurderingen af spørgsmålet om de ansøgte varemærkers fornødne særpræg. Som det er anført ovenfor i præmis 26 og 27, er konklusionen om, at den nævnte bestanddel mangler fornødent særpræg, begrundet med, at den har en lovprisende karakter, og at den endvidere vil kunne finde almindelig anvendelse i omsætningen til at præsentere de varer, der er omhandlet i de foreliggende sager. Endelig bemærkes, således som Harmoniseringskontoret med rette har understreget i sit svarskrift, at varemærkerne ProBank, Pro Care og PROLIPID ikke kan sammenlignes med de her ansøgte varemærker, fordi bestanddelen »pro« i de førstnævnte varemærker står foran den dominerende bestanddel. I øvrigt blev varemærkerne ProBank, Pro Care og PROLIPID registreret for andre varer eller tjenesteydelser end dem, der omhandles i de foreliggende sager.

34 Sagsøgerens argumenter vedrørende appelkamrenes afgørelser, hvorved andre mærker er blevet antaget til registrering, må herefter forkastes.

35 Følgelig må anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkastes.

36 Det er under disse omstændigheder ikke nødvendigt at behandle anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Det er nemlig efter fast retspraksis tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at et tegn ikke kan registreres som EF-varemærke (Rettens domme af 26.10.2000, sag T-345/99, Harbinger mod KHIM (TRUSTEDLINK), Sml. II, s. 3525, præmis 31, og sag T-360/99, Community Concepts mod KHIM (Investorworld), Sml. II, s. 3545, præmis 26, og dom af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 28).

37 Harmoniseringskontoret skal følgelig frifindes.

Sagsomkostninger

38 I medfør af procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret, i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

2) **Sagsøgeren betaler sagsomkostningerne.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. november 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitssekretær Afdelingsformand