RETTENS DOM (Anden Afdeling)

5. april 2001 *

I sag T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Wien (Østrig), ved advokat G. Kucsko, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl, J.F. Crespo Carrillo og S. Laitinen, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af den af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) trufne afgørelse af 31. januar 2000 (sag R 316/1999-3), hvorved det afviste at registrere ordet EASYBANK som EF-varemærke,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

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

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 11. april 2000,

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 6. juli 2000,

og efter mundtlig forhandling den 16. januar 2000,

afsagt følgende

Dom

Sagens faktiske omstændigheder

1 Sagsøgeren indgav den 3. oktober 1996 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, en EF-varemærkeansøgning vedrørende et ordmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Der er ansøgt om registrering af ordet EASYBANK.

3 Der blev oprindeligt ansøgt om registrering for tjenesteydelserne »Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, bankserviceydelser, ejendomsmæglervirksomhed«, der henhører under klasse 36 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Undersøgeren afviste ved afgørelse af 13. april 1999 ansøgningen i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94.

5 Sagsøgeren påklagede den 8. juni 1999 undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94.

6 Sagsøgeren begrænsede ved skrivelse af 10. august 1999 de af ansøgningen om EF-varemærke omfattede tjenesteydelser til følgende: »on-line bankserviceydelser, navnlig elektroniske bankserviceydelser«.

7 Klagen blev afvist ved afgørelse af 31. januar 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«). Appelkammeret fandt i det væsentlige, at ordet EASYBANK var beskrivende og manglede det fornødne særpræg og derfor var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

10 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

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

Parternes argumenter

11 Sagsøgeren har anført, at der alene er hindringer for registrering af et varemærke, såfremt der er et konkret behov for, at det pågældende tegn frit skal kunne anvendes for de varer, som varemærkeansøgningen vedrører. I denne sag er der intet bestemt, der konkret antyder, at ordet EASYBANK anvendes eller vil blive anvendt som beskrivende betegnelse.

12 Sagsøgeren har understreget, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kun vedrører angivelser, der »udelukkende« er beskrivende. Når den beskrivende angivelse ikke er klar, udgør den ikke en registreringshindring. Ordet EASY-BANK er imidlertid netop kendetegnet ved det forhold, at det ikke indeholder nogen konkret angivelse af arten af de bankydelser, der præsteres. Det drejer sig om et suggestivt ord, der giver behagelige associationer, der er forskellige fra

person til person: at kunne have bankydelser til sin rådighed i nærheden, at kunne gå ind i et kreditinstitut, hvis lokaler er velindrettede, at kunne gennemføre transaktioner ved computeren eller at blive modtaget af sympatiske medarbejdere.

13 Også arten af de pågældende ydelser skal tages i betragtning ligesom forbrugernes opmærksomhedsniveau inden for den pågældende branche. Inden for bankydelsesområdet er forbrugeren imidlertid meget opmærksom: Han tager mærkets navn særlig i betragtning og skelner mellem de forskellige mærker, mere end han gør inden for andre områder. Endvidere er forbrugeren vant til, at der inden for banksektoren ikke gøres brug af fantasifulde betegnelser, hvilket snarere ville vidne om en mangel på seriøsitet, men af dagligsprogets ord.

14 Sagsøgeren har endelig erklæret, at virksomheden ikke forestiller sig at få monopol på »easy« eller på »bank«. Det vil således ikke være forbudt for nogen anden bankvirksomhed at anvende disse to ord, såfremt det omtvistede tegn registreres som EF-varemærke.

15 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens anbringende om, at der ikke er noget konkret behov for, at ordet EASYBANK skal være frit anvendeligt, med henvisning til, at intet i formuleringen af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indebærer, at et sådant behov bevirker, at der foreligger en absolut registreringshindring på samme måde som varemærkets beskrivende art eller dets manglende særpræg.

16 Harmoniseringskontoret har bemærket, at »beskrivende« tegn er udelukket fra registrering, hvilket vil sige tegn, der kan tjene til at beskrive de pågældende tjenesteydelser. Når det som i denne sag drejer sig om en sproglig nydannelse, skal der henvises til en gennemsnitlig persons sædvanlige og spontane forståelse uden nærmere eftertanke. Harmoniseringskontoret har understreget, at når tegn, der anses for beskrivende, udelukkes fra registrering, skyldes det, at de ikke er egnede til over for forbrugeren at garantere de pågældende tjenesteydelsers oprindelse og adskille dem fra andre virksomheders tjenesteydelser.

17 Et varemærke, der udelukkende består af tegn af beskrivende art, skal udelukkes fra registrering, men herved skal ordet »udelukkende« ifølge Harmoniseringskontoret ikke fortolkes således, at det udtryk, der udgør varemærket, kun kan have en eneste betydning: De fleste ord har flere betydninger. Harmoniseringskontoret har under alle omstændigheder bestridt sagsøgerens analyse, hvorefter ordet EASYBANK kan have flere betydninger.

18 Ordet EASYBANK, der fremtræder uden grafisk originalitet, er ifølge Harmoniseringskontoret ikke andet end en simpel sammensætning af to gængse engelske ord, der er helt banal og uden flertydighed. Ordet »easy« betegner ganske vist ikke sædvanligvis banktransaktioner. Det danner imidlertid sammen med ordet »bank« et ord, der udelukkende og umiddelbart er beskrivende for de pågældende tjenesteydelser, og som umiddelbart angiver, at det drejer sig om elektroniske bankydelser, der er let tilgængelige.

19 Harmoniseringskontoret har også anført, at det netop er fordi, at »bankforbrugeren« er særlig opmærksom, at han vil opfatte tegnet EASYBANK som en angivelse, der fuldt ud er beskrivende for de tilbudte tjenesteydelser og ikke for deres forretningsmæssige oprindelse.

Rettens bemærkninger

20 Ifølge artikel 4 i forordning nr. 40/94 er det afgørende kriterium for, at et tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et EF-varemærke, at det er egnet til at adskille en virksomheds tjenesteydelser fra en anden virksomheds.

21 Heraf følger navnlig, at de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kun kan bedømmes i relation til de tjenesteydelser, som

tegnet søges registreret for (jf. Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret, BABY-DRY, Sml. II, s. 2383, præmis 20 og 21).

22 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne [...] tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet [...] for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved [denne]«, udelukket fra registrering.

23 Efter lovgivers bestemmelse skal sådanne tegn således — med forbehold for artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — efter selve deres art som rent beskrivende anses for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds. Tegn eller angivelser, som har en videre betydning end noget udelukkende beskrivende, kan til gengæld registreres som EF-varemærker.

24 Det skal i denne sag bemærkes, at Appelkammeret i den anfægtede afgørelse fastslår, at ordet EASYBANK er sammensat af de to ord »easy« og »bank«, der er gængse engelske ord, og at ordet er umiddelbart forståeligt. Selv om dette sammensatte ord er en sproglig nydannelse, er det efter Appelkammerets opfattelse dog ikke dermed udelukket, at det hverken er usædvanligt eller bemærkelsesværdigt (punkt 18). Ordet »easy« betyder nemlig bl.a. »let, uden besvær, nem, bekvem, uden betænkelighed, ubekymret, medgørlig« (punkt 20), og ordet »bank« betyder bl.a. »bank, kreditinstitut« (punkt 21).

25 Ifølge Appelkammeret har de forretningsfolk, som de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, er rettet mod, kendskab til engelsk, til de moderne mediers muligheder og interesserer sig for bankserviceydelser, navnlig fra en on-line bank, dvs. bankserviceydelser pr. telefon og internet. De forstår altså omgående og uden nærmere eftertanke det pågældende varemærkes

betydning, nemlig at de ydelser, der tilbydes af en on-line bank, er let og nemt tilgængelige. Ordet »easy« tilkendegiver for dem umiddelbart den lethed og den glæde, hvormed de kan gennemføre banktransaktioner hjemme hos dem selv, på kontoret eller mellem to opgaver, uden at de er nødt til at bevæge sig hen i banken i åbningstiden (punkt 22 og 23).

26 Appelkammeret konkluderer, at de klart beskrivende oplysninger, som det pågældende ord videregiver, umiddelbart ses som en angivelse af tjenesteydelsernes art, beskaffenhed og anvendelse (punkt 25 og 27). Appelkammeret præciserer endvidere, at ordet EASYBANK er rent beskrivende i den engelsktalende del af Den Europæiske Union, således at artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse (punkt 22).

27 Det bemærkes, at Appelkammeret foretog en fejlagtig anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, da det således fandt, at ordet EASYBANK var udelukkende beskrivende for en on-line banks tjenesteydelser.

28 Ordet »easy« er nemlig et generelt lovprisende ord i gængs sprogbrug. Det giver associationer, har et subjektivt bedømmelseselement og mangler enhver form for særegenhed. Ordet »easy« er, når det sammenstilles med ordet »bank« og navnlig anvendes i forbindelse med en on-line bank, bestemt til hos de potentielle kunder at give det generelle, positive indtryk, at den omhandlede on-line bank er tilgængelig uden problemer eller besvær.

29 Selv om det er korrekt, at den således antydede lette tilgængelighed alene rimeligvis kan tjene til, at de potentielle kunder drager fordel af de tilbudte bankserviceydelser, står det alligevel fast, at denne antydning alene udtrykkeligt gælder for bankvirksomheden som sådan. Da der ikke er nogen hentydning til udformningen af en konkret tjenesteydelse eller til andre detaljer vedrørende

afviklingen af banktransaktioner, betegner ordet hverken objektivt eller specifikt arten, beskaffenheden, mængden, anvendelsen, værdien eller andre egenskaber ved de forskellige bankserviceydelser, der vil kunne præsteres.

30 Det pågældende ord giver således ingen oplysninger om den måde, hvorpå transaktionerne behandles, når der først er givet adgang, hvilke transaktioner bl.a. kan bestå i en låneanmodning, hævning af en check, ordre om kapitalinvestering på børsen, anmodning om deltagelse i en aktieemission eller endda en anmodning om overførsel eller hævning fra personlig konto, og navnlig heller ikke om det resultat, positivt eller negativt, en sådan on-line transaktion får for den potentielle kunde.

31 For så vidt som Appelkammeret udleder ordet EASYBANK's beskrivende art af budskabet om, at de tjenesteydelser, der tilbydes af en on-line bank, har den fælles egenskab, at de på grund af anvendelse af elektroniske redskaber er lettere tilgængelige end dem, der tilbydes af en sædvanlig bank, må det dog fastslås, at forbindelsen mellem på den ene side betydningen af ordet EASYBANK og på den anden side de tjenesteydelser, der kan blive leveret af en sådan on-line bank, er for vag og ubestemt til at give dette udtryk en beskrivende karakter i relation til de nævnte tjenesteydelser. Det pågældende ord indebærer således ikke i sig selv, at de potentielle kunder umiddelbart og præcist kan konstatere, hvilke konkrete bankserviceydelser der kan præsteres, og så meget desto mindre en eller flere af deres egenskaber.

32 Det fremgår heraf, at ordet EASYBANK under alle omstændigheder ikke kan anses for at være af udelukkende beskrivende art i den forstand, hvori dette begreb anvendes i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

33 Dette anbringende skal derfor tages til følge.

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

Parternes argumenter

34 Ifølge sagsøgeren forstår Harmoniseringskontorets appelkamre et tegns fornødne særpræg i meget vid forstand, således at et ganske svagt særpræg er tilstrækkeligt. Hvad angår det omtvistede varemærke har sagsøgeren den opfattelse, at ordet EASYBANK er en original sammensætning af to ord, der ikke findes i nogen ordbog over gængs sprogbrug. Denne originalitet giver ligeledes ordet fornødent særpræg.

35 Harmoniseringskontoret har hertil svaret, at kravet om, at varemærket har fornødent særpræg, skal gøre det muligt at påvise den forretningsmæssige oprindelse af de tjenesteydelser, mærket søges registreret for. Ordet EASYBANK, uden yderligere særegent element, udfylder ikke denne funktion. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse bemærket, at et figurmærke, hvori EASYBANK indgår som det sproglige element, ville kunne registreres.

Rettens bemærkninger

36 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering; særpræget skal bedømmes i forhold til de tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (jf. ovenfor, præmis 21).

37 Det skal i denne sag indledningsvis anføres, at Appelkammeret i den anfægtede afgørelse bemærkede følgende:

»Da ordmærket 'EASYBANK' i den tilsigtede kundekreds alene opfattes som en angivelse af tjenesteydelsernes art, beskaffenhed og anvendelse og ikke som et varemærke, der udfylder en funktion som oprindelsesangivelse, mangler ordmærket ligeledes det mindstemål af fornødent særpræg, der i hvert fald kræves.«

38 Appelkammeret fandt således nærmere bestemt, at ordet var uforeneligt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fordi det var uforeneligt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c). Som det imidlertid allerede er blevet fastslået, er ordet EASYBANK ikke omfattet af forbuddet i sidstnævnte bestemmelse. Appelkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal derfor afvises, idet den hviler på den ovenfor fastslåede fejl.

39 For så vidt Appelkammeret i den anfægtede afgørelse (punkt 27 og 18) endvidere anfører, at ordet EASYBANK »som en sammensætning af gængse ord og uden yderligere særegne elementer, der giver det særpræg [...] mangler [...] enhver originalitet« og »hverken [er] usædvanligt eller bemærkelsesværdigt«, skal det anføres, at manglende fornødent særpræg ikke kan udledes af den blotte konstatering, at det pågældende tegn ikke har originalitet og hverken har et usædvanligt eller bemærkelsesværdigt islæt.

40 Idet bestemmelsen på ingen måde gør disse sidste begreber til kriterier for fornødent særpræg, pålægger artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 tværtimod undersøgeren og i givet fald Appelkammeret at undersøge — inden for rammerne af en undersøgelse a priori og bortset fra spørgsmålet om faktisk brug af tegnet i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — om det kan

udelukkes, at det pågældende tegn er egnet til i forhold til den tilsigtede kundekreds at adskille varerne eller tjenesteydelserne fra dem af en anden oprindelse, når denne kundekreds skal foretage sit valg i omsætningen.

41 Appelkammeret undlod i denne sag at foretage denne undersøgelse.

42 Dette anbringende skal derfor ligeledes tages til følge.

43 Det fremgår af ovenstående, at den anfægtede afgørelse skal annulleres.

Sagens omkostninger

44 Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

45 Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) **Den af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) trufne afgørelse af 31. januar 2000 (sag R 316/1999-3) annulleres.**

2) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) betaler sagens omkostninger.**

Meij Potocki Pirrung

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. april 2001.

H. Jung

Justitssekretær

A.W.H. Meij

Afdelingsformand