RETTENS DOM (Første Afdeling)

29. september 2009 *

I sag T-139/08,

The Smiley Company SPRL, Bruxelles (Belgien), ved avocat A. Deutsch,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 7. februar 2008 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 958/2007-4) vedrørende en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, af et EF-figurmærke, som gengiver en halv smilende smiley,

* Processprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne F. Dehousse og I. Wiszniewska-Białecka (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig K. Pocheć,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. april 2008,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. juli 2008,

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne,

under henvisning til de indlæg, der blev indleveret af parterne til Rettens Justitskontor den 8., 15. og 30. april 2009,

under henvisning til kendelse af 4. juni 2009 med godkendelse af en udskiftning af parter,

og efter retsmødet den 10. juni 2009,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 14. april 2006 fik Franklin Loufrani tildelt en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, for det nedenfor gengivne figurmærke (herefter »det omhandlede varemærke«):



2 Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) modtog meddelelse om den internationale registrering af det omhandlede varemærke den 14. september 2006.

3 De varer for, hvilke der søges denne varemærkebeskyttelse i Fællesskabet, henhører under klasse 14, 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver klasse til følgende beskrivelse:

— Klasse 14: »Ædle metaller og legeringer heraf, dog ikke til tandlægebrug, juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter, sølvsmedearbejde (bestik), kunstgenstande af ædelmetal, dåser, etuier og skrin af ædelmetal, armbånd (smykker), brocher (smykker), solure**,** askebægre til rygere (af ædelmetal), kæder (smykker), hatteudsmykning (af ædelmetal), kronofgrafer (ure), kronometre, fantasifulde nøgleringe, halskæder (smykker), slipsenåle, husholdnings- og køkkenbeholdere, husholdnings- og køkkenredskaber i ædelmetal, nåle (smykker), ure, symboler i ædelmetal, manchetknapper, medaljer, tegnebøger i ædelmetal, armbåndsure, urremme, sølvsmedearbejder (med undtagelse af knive, gafler og skeer), udsmykning (smykker), penduler (urværk), servietholdere i ædelmetal, vækkeure, service (bestik) i ædelmetal, urner i ædelmetal, alterkar i ædelmetal«.

— Klasse 18: »Kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, halsbånd og snore til dyr, dåser af læder eller læderpap, pengepunge, siddestokke, mapper, kortetuier (mapper), hatteæsker i læder, nøgleetuier (lædervarer), æske beregnet til toiletsager, benævnt »vanity cases«, dokumentmapper, skoletasker, indkøbsnet, beklædning til dyr, håndkufferter, tegnebøger (der ikke er fremstillet af ædelmetal), parasoller, mapper, taske til transport af børn, rygsække, håndtasker, strandtasker, rejsetasker, tasker (hylstre, tasker) til indpakning (af læder), dragtposer (til rejsebrug), mapper (lædervarer), toiletsæt til rejsebrug (lædervarer)«.

— Klasse 25: »Beklædningsgenstande (påklædning), sko (med undtagelse af ortopædsko), badedragter, badekåber, hagesmækker, der ikke er fremstillet af papir, baretter, manufakturvarer, støvler, seler, gamacher, kasketter, bælter (påklædning),

hatte, sportssko, maskeradekostume, bleer, øreklapper (påklædning), slips, skærfer, tørklæder, handsker (påklædning), børnetøj, slippers, indlægssåler, undertøj, forklæder (påklædning), sportstøj«.

4 Den 1. februar 2007 gav Harmoniseringskontoret ex officio meddelelse om foreløbigt afslag på beskyttelse af det omhandlede varemærke i Fællesskabet i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen til Madridarrangementet om den internationale registrering af varemærker, vedtaget i Madrid den 27. juni 1989 (EUT 2003 L 296, s. 22), og med regel 113 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1), som ændret, for alle varer, der er omfattet af den internationale registrering, hvor Fællesskabet er designeret. Det anførtes som begrundelse, at det omhandlede varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1), som ændret [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)].

5 Da denne meddelelse ikke blev besvaret inden for den fastsatte frist, afslog undersøgeren ved afgørelse af 23. april 2007 at tildele det omhandlede varemærke beskyttelse i Fællesskabet for alle varer, der er omfattet af den internationale registrering, hvor Fællesskabet er designeret, med den begrundelse, at det omhandlede varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

6 Den 22. juni 2007 påklagede Franklin Loufrani denne afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009).

7 Ved afgørelse af 7. februar 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret fandt, at de varer, for hvilke der var ansøgt om beskyttelse, var almindelige forbrugsvarer, hvis relevante kundekreds bestod i den brede offentlighed i Fællesskabet, og at denne kundekreds udviser en relativt høj grad af opmærksomhed i sit valg, da det drejede sig om »smykkevarer, lædervarer og beklædningsstykker og lignende«. Hvad angår det

omhandlede varemærke tiltrådte appelkammeret for det første undersøgerens vurdering, hvorefter der var tale om et enkelt og banalt motiv, der alene havde en dekorativ funktion, og som den relevante kundekreds ikke opfattede som et motiv med adskillelsesevne. For det andet afviste appelkammeret de eksempler på registrerede varemærker, der var påberåbt til støtte for klagen, som værende uden bevisværdi. Appelkammeret fastslog på baggrund af disse omstændigheder, at det omhandlede varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at beskyttelsen af det omhandlede varemærke i Fællesskabet derfor måtte afvises.

8 Efter en overdragelse af den internationale registrering af det omhandlede varemærke er The Smiley Company SPRL indtrådt som sagsøger i stedet for Franklin Loufrani i forbindelse med den foreliggende sag.

Parternes påstande

9 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

10 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

11 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at den relevante kundekreds er sammensat af gennemsnitsforbrugere, hvoraf visse udviser en særlig høj grad af opmærksomhed i det mindste i forhold til en del af de omhandlede varer, og at kundekredsen er vant til at opfatte en række motiver, der minder om det omhandlede varemærke, som en oprindelsesbetegnelse. Hertil kommer, at det omhandlede varemærke allerede anvendes som en angivelse af visse varers handelsmæssige oprindelse, og det er tilstrækkeligt specifikt til at kunne anses for at have det minimum af særpræg, der er nødvendigt for varemærkets beskyttelse i Fællesskabet.

12 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens argument.

13 I henhold til artikel 146, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 151, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) skal enhver international registrering, hvor Fællesskabet er designeret, fra registreringsdatoen, jf. artikel 3, stk. 4, i Madridprotokollen, have den samme virkning som en EF-varemærkeansøgning. Artikel 149, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 154, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) bestemmer, at internationale

registreringer, hvor Fællesskabet er designeret, skal gøres til genstand for en undersøgelse af absolutte hindringer for registrering på samme måde som EF-varemærkeansøgninger.

14 Det er ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket at registrere varemærker, som mangler fornødent særpræg. Ifølge fast retspraksis er de varemærker, der er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, varemærker, der anses for uegnede til at opfylde varemærkets væsentligste funktion, nemlig at identificere den omhandlede vares eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, med henblik på at give den forbruger, der køber den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, mulighed for ved et senere køb at foretage det samme valg, hvis erfaringen var positiv, eller foretage et andet valg, hvis den var negativ (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 37, og af 5.5.2009, sag T-449/07, Rotter mod KHIM (formen af en sammenstilling af pølser), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 18).

15 Fornødent særpræg af et varemærke skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret eller beskyttet, dels i forhold til opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds, der består af en gennemsnitsforbruger af disse varer eller tjenesteydelser (Rettens dom af 7.2.2002, sag T-88/00, Mag Instrument mod KHIM (lommelygters form), Sml. II, s. 467, præmis 30), og dommen vedrørende formen af en sammenstilling af pølser, nævnt ovenfor i præmis 14, præmis 19).

16 Imidlertid er et minimum af fornødent særpræg tilstrækkeligt til, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke finder anvendelse (Rettens dom af 19.9.2001, sag T-337/99, Henkel mod KHIM (rød og hvid rund tablet), Sml. II, s. 2597, præmis 44, og af 20.5.2009, forenede sager T-405/07 og T-406/07, CFCMCEE mod KHIM (P@YWEB CARD og PAYWEB CARD), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 57).

17 I den foreliggende sag blev beskyttelse af det omhandlede varemærke i Fællesskabet afvist for alle de varer, for hvilke der blev søgt om denne beskyttelse. Sagen omhandler nærmere bestemt ædelmetal, varer af ædelmetal, smykkevarer, ure og tilbehør, der alle er omfattet af klasse 14, forskellige typer af tasker og lædervarer, der er omfattet af klase 18, samt beklædningsgenstande og tilbehør til beklædning, der er omfattet af klasse 25. Da disse varer i det væsentlige er bestemt til den brede offentlighed, har appelkammeret med rette fundet, at den relevante kundekreds var den brede offentlighed i Fællesskabet. Dette er i øvrigt ikke levet bestridt af sagsøgeren.

18 Den relevante kundekreds' opfattelse af varemærket påvirkes imidlertid af gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau, som kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Rettens dom i sagen om rød og hvid rund tablet, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 48, og Rettens dom af 12.9.2007, sag T-358/04, Neumann mod KHIM (form af et mikrofonhoved), Sml. II, s. 3329, præmis 40).

19 Selv om den relevante kundekreds' valg af de omhandlede varer i denne sag kan være genstand for en relativ høj grad af opmærksomhed, kan det, som appelkammeret har bemærket, ikke antages, at den relevante kundekreds undergiver de omhandlede varer — om så blot for en dels vedkommende — en særlig høj grad af opmærksomhed, således som sagsøgeren har hævdet. Selv om disse varer faktisk i bred forstand kan henføres til modesektoren, og det kan medgives, at gennemsnitsforbrugeren i et vist omfang er opmærksom på sin fremtræden, og at den pågældende forbruger derfor vurderer disse varers stil, kvalitet, bearbejdning og pris ved købet af varerne, fremgår det ikke af beskrivelsen af de omhandlede varer, at der er tale om luksusvarer eller om så sofistikerede eller dyre varer, at den relevante kundekreds skulle være særligt opmærksom på disse varer.

20 Det omhandlede varemærkes særpræg skal derfor bedømmes for alle de varer, for hvilke der blev søgt om beskyttelse af dette varemærke, under hensyntagen til den formodede forventning hos en gennemsnitsforbruger, der ikke udviser en særlig høj grad af opmærksomhed.

21 Det omhandlede varemærke består af en krum, opadgående linje, der kan sammenlignes med en kvart cirkel, på hvilken figur der i midten er anbragt en lodret streg, og som afsluttes med en anden kort linje helt til højre på figuren, der næsten er vinkelret med den første linje. En let trekantet form markerer de to hovedlinjers krydsning. Disse forskellige elementer udgør et samlet hele.

22 Sagsøgeren har under retsmødet gjort gældende, at den lille lodrette streg, der er anbragt under den opadgående krumning på det omhandlede varemærke, ikke er en del af varemærket, men skyldes, at aftrykket er af dårlig kvalitet, hvilket Retten har taget til efterretning. Harmoniseringskontoret har imidlertid fremført, at dette argument skal afvises med den begrundelse, at der er tale om en ændring af sagsgenstanden for appelkammeret, der er i strid med artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, hvilket Retten ligeledes har taget til efterretning.

23 Det fremgår af sagsakterne vedrørende sagens behandling ved Harmoniseringskontoret, at undersøgeren har beskrevet det omhandlede varemærke som »en sort opadgående linje, der afsluttes øverst til højre med en kort streg, der er vinkelret med den førstnævnte linje«, og at Franklin Loufrani i sin skriftlige begrundelse for klagen til appelkammeret har anført, at »opmærksomheden henledes på den lille lodrette streg, der befinder sig under krumningen […], en omstændighed, som undersøgeren ikke har nævnt«. Det er således på Franklin Loufranis udtrykkelige begæring, at Harmoniseringskontoret har anset denne lille streg for en del af det omhandlede varemærke.

24 I henhold til retspraksis følger det imidlertid af artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009) og af procesreglements artikel 135, stk. 4, at en sagsøger ikke har kompetence til for Retten at ændre sagens genstand, således som den følger af de påstande og anbringender, som var fremsat for Harmoniseringskontoret. Følgelig må et argument, som er fremført for første gang under retsmødet for Retten, og som medfører en ændring af sagens genstand, forkastes som ugrundet (jf. i denne retning Domstolens dom af 26.4.2007, sag C-412/05 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 3569, præmis 43-45 og den deri nævnte retspraksis).

25 I det foreliggende tilfælde medfører det argument, som sagsøgeren har fremført under retsmødet, en ændring af det varemærke, for hvilket sagsøgeren har ansøgt om beskyttelse i Fællesskabet, og som appelkammeret har taget stilling til. Dette argument ændrer, som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, sagsgenstanden for appelkammeret, således som den fulgte af de påstande, som sagsøgeren fremsatte over for Harmoniseringskontoret. Følgelig må argumentet forkastes som ugrundet, og det lægges til grund, at den lille lodrette streg er en del af det omhandlede varemærke.

26 Hvad angår spørgsmålet om dette varemærkes særpræg mindes der om, at et tegn, der er ekstremt simpelt, og som består af en geometrisk grundfigur, som f.eks. en cirkel, en linje, et rektangel eller et konventionelt pentagonformet figurmærke, ifølge retspraksis ikke er egnet til i sig selv at formidle et budskab, som forbrugerne kan huske, således at forbrugerne ikke anser det for et varemærke, medmindre det har fået fornødent særpræg ved brugen heraf (Rettens dom af 12.9.2007, sag T-304/05, Cain Cellars mod KHIM (pentagonformet figurmærke), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 22).

27 Dette til trods afhænger konstateringen af varemærkets særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke af, at der kan fastslås et bestemt sprogligt eller kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra varemærkeindehaverens side. Det er tilstrækkeligt, at varemærket sætter den relevante kundekreds i stand til at kunne identificere de beskyttede varers eller tjenesteydelsers oprindelse og at adskille dem fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser (Domstolens dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 41, og Rettens dom af 29.4.2009, sag T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen mod KHIM (α), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43).

28 I den foreliggende sag er det ubestridt, at det omhandlede varemærke ikke består af en geometrisk figur. Sagens parter er imidlertid uenige om graden af simpelthed og dermed varemærkets særpræg, hvorved sagsøgeren nærmere bestemt har gjort gældende, at det omhandlede varemærke består af en »forholdsvis kompleks kombination af linjer […], der minder en smule om bogstavet »t««, og dermed har varemærket særpræg.

29 I den forbindelse skal det for det første bemærkes, at appelkammeret — i modsætning til det af sagsøgeren anførte — ikke har ignoreret stregen, der befinder sig yderst til højre på krumningen, og den omstændighed, at denne streg indebærer, at det omhandlede varemærke ikke blot fremstår som en enkelt krum linje. Det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret indledningsvis indirekte tilsluttede sig undersøgerens beskrivelse af det omhandlede varemærke, som er gengivet ovenfor i præmis 23, hvorefter appelkammeret supplerede denne beskrivelse i overensstemmelse med det i den skriftlige begrundelse for klagen til appelkammeret anførte, ved at henvise til »den lille streg, der findes i midten af krumningen nedenfor«, og at appelkammeret endelig fastslog, at denne lille streg ikke ændrede opfattelsen af det omhandlede varemærke som »et enkelt og banalt motiv, der alene havde en dekorativ funktion, som ikke angav varernes handelsmæssige oprindelse«.

30 Sagsøgeren har for det andet ganske vist ret i, at den omstændighed, at et varemærke har en dekorativ eller pyntende funktion, er irrelevant for bedømmelsen af varemærkets særpræg. 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 henvisning til 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 (Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 20, og af 15.9.2005, sag T-320/03, Citicorp mod KHIM (LIVE RICHLY), Sml. II, s. 3411, præmis 66). Det kræves således, at dette tegn, selv om det er dekorativt, har en minimum af særpræg.

31 Det omhandlede varemærke fremviser dog intet aspekt, der let og umiddelbart kan huskes af den relevante kundekreds — heller ikke selv om denne kundekreds er relativ opmærksom — der gør det muligt for denne kreds uden videre at opfatte varemærket som en henvisning til de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse. Som det med rette er blevet anført af appelkammeret, vil varemærket udelukkende blive opfattet som et dekorativt element, både med hensyn til varerne fra klasse 14 og varerne fra klasse 18 og 25. Dermed kan det omhandlede varemærke ikke individualisere nogen af de omhandlede varer i forhold til konkurrerende varer.

32 Den omstændighed, at den relevante kundekreds er vant til at opfatte simple figurmærker, der består af bånd og striber som varemærker, eller at adskillige producenter har registreret sådanne varemærker for varer i klasse 25, kan ikke føre til en ændret vurdering.

33 I modsætning til det af sagsøgeren anførte, har appelkammeret ikke udtalt, at den relevante kundekreds (navnlig forbrugerne af varerne i klasse 25) ikke er vant til at opfatte tegn, der består af enkle bånd, som særprægede tegn. Appelkammeret har heller ikke udtalt, at forbrugerne ikke var opmærksomme på disse tegn, der består af enkle bånd, for at holde varerne adskilte. Det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret begrænsede sig til at bemærke, at de eksempler, der var forelagt for kammeret, ikke var overbevisende, fordi der var tale om andre og mere komplekse varemærker end det omhandlede varemærke.

34 Appelkammerets opfattelse kan tiltrædes. For det første skal det i den foreliggende sag fastlægges, om det omhandlede varemærke i sig selv har den egenskab, at det kan opfattes af den relevante kundekreds som en henvisning, der gør det muligt for denne kundekreds at identificere de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse uden at blande disse varer sammen med varer, der har en anden oprindelse. Den blotte omstændighed, at andre varemærker, også selv om de ligeledes er simple, er blevet anset for at have denne egenskab, således at de ikke helt mangler fornødent særpræg, er ikke afgørende for fastlæggelsen af, om det omhandlede varemærke også har det nødvendige minimale særpræg for at kunne nyde beskyttelse i Fællesskabet.

35 For det andet bemærkes, at hvis det må antages, at sagsøgerens argumentation kan realitetsbehandles i det hele, uanset at visse varemærker er påberåbt for første gang ved Retten, må det medgives, at de fleste af de varemærker, som sagsøgeren har henvist til, er simple. Imidlertid består alle disse varemærker ikke kun af enkle linjer eller streger, som det omhandlede varemærke, men har enten en form, der kan identificeres, og som dækker en vis overflade (fuldstændigt eller som følge af sin kontur), såsom bånd, parallelogramformer, kommaer og stiliserede bogstaver, eller er en kombination af sådanne former. Appelkammeret har således med rette fremhævet, at det varemærke, som er påberåbt for kammeret, bestod af mønstre, der efterlod et samlet indtryk af en overflade. Det er ikke tilfældet for det omhandlede varemærke. Sagsøgerens argument om, at de varemærker, som selskabet påberåber sig, udviser de samme karakteristika som det omhandlede varemærke, eller om, at det omhandlede varemærke udviser den

samme kompleksitet som de påberåbte varemærker, kan ikke tiltrædes. Heraf følger, at den omstændighed, at forbrugeren af visse varer i klasse 25 er vant til opfatte sådanne former eller sådanne kombinationer af former som en henvisning til varernes handelsmæssige oprindelse, ikke er afgørende for den foreliggende sag.

36 For det tredje skal det nødvendige minimale særpræg, der kræves med henblik på registrering eller beskyttelse i Fællesskabet, i alle tilfælde bedømmes under hensyntagen til omstændighederne i sagen. De afgørelser, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94 vedrørende registrering eller beskyttelse af et tegn som EF-varemærke, træffes således under udøvelse af en bunden kompetence. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, som fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Domstolens dom af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 47, og dommen i sagen Alcon mod KHIM, nævnt ovenfor i præmis 24, præmis 65). Følgelig er den omstændighed, at Harmoniseringskontoret har registreret simple varemærker, der består af bånd og striber, som EF-varemærker, ikke relevant for bedømmelsen af, om det omhandlede varemærke helt mangler eller har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

37 Det følger heraf, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at det omhandlede varemærke var et enkelt og banalt motiv, der alene havde en dekorativ funktion, og at det ikke kunne opfattes som en henvisning til de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse.

38 Argumentet om, at det omhandlede varemærke allerede anvendes som henvisning til en handelsmæssig oprindelse, kan ikke drage denne konklusion i tvivl. Artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kræver en analyse af et varemærkes fornødne særpræg uafhængigt af spørgsmålet om faktisk brug i henhold til direktivets artikel 7, stk. 3 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) (Rettens dom af 5.14.2001, sag T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK), Sml. II, s. 1259, præmis 40, og af 23.11.2004, sag T-360/03, Frischpack mod KHIM (formen på en beholder til ost), Sml. II, s. 4097, præmis 29). Endvidere er sigtet med den sag, der er indbragt for Retten, at få efterprøvet lovligheden af en afgørelse fra Harmoniseringskontorets appelkammer i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Det er derfor ikke Rettens opgave at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten. En antagelse af disse beviser til behandling er nemlig i strid med procesreglementets artikel 135, stk. 4, hvorefter der ikke i parternes processkrifter må

foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og α-dommen, nævnt ovenfor i præmis 27, præmis 9). Det fremgår imidlertid af sagsakterne vedrørende sagens behandling ved Harmoniseringskontoret, at sagsøgeren først har fremlagt fotografierne til støtte for dette argument for Retten, og at sagsøgeren ikke for Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det omhandlede varemærke har opnået fornødent særpræg efter brug. Dette argument og de beviser, der er fremlagt til støtte herfor, må derfor forkastes.

39 Endelig skal argumentet om, at det omhandlede varemærke er identificeret af den relevante kundekreds som en »halv smileymund«, og at smiley selv er registreret som EF-mærke nr. 517383 og derfor har fornødent særpræg, forkastes, hvis det ellers antages, at dette argument, der er fremsat over for Retten for første gang, overhovedet skal antages til realitetsbehandling. Hvis man skulle følge denne tilgang, ville det — som Harmoniseringskontoret har udtalt — medføre, at man tiltrådte, at ethvert udsnit af et registreret varemærke, og dermed ethvert udsnit af et karakteristisk varemærke, allerede af denne grund har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Dette kan ikke tiltrædes. Bedømmelsen af et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i denne bestemmelse beror på varemærkets egnethed til at individualisere anmelderens varer eller tjenesteydelser på markedet i forhold til varer eller tjenesteydelser af samme art, som konkurrenterne udbyder (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 30). Den omstændighed, at det omhandlede varemærke består af en del af et allerede registreret varemærke, er ikke relevant i denne forbindelse.

40 Selv om det ved en sammenligning af varemærkerne side om side kan konstateres, at det omhandlede varemærke har lighed med halvdelen af den mund, der figurerer i EF-mærke nr. 517383, skal der dog under alle omstændigheder mindes om, at gennemsnitsforbrugeren må stole på det ufuldstændige billede af varemærket, han har i erindringen (Rettens dom af 25.9.2002, sag T-316/00, Viking-Umwelttechnik mod KHIM (sammenstilling af grå og grøn), Sml. II, s. 3715, præmis 28, og af 12.11.2008, sag T-400/07, GretagMacbeth mod KHIM (kombination af 24 farvede kvadrater), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 47). Hertil kommer, at for at den relevante kundekreds skal kunne genkende en del af EF-varemærke nr. 517383 i det omhandlede varemærke, forudsættes det, at den relevante kundekreds kender det nævnte EF-mærke, hvilket sagsøgeren ikke har godtgjort. Det kan derfor ikke antages, at den

relevante kundekreds, når den betragter det omhandlede varemærke, vil identificere det som en halv smileymund eller som det halve smil, der fremgår af EF-varemærke nr. 517383. Det må i den forbindelse fastslås, ligesom Harmoniseringskontoret har gjort, at den lille lodrette streg, der findes under hovedkrumningen på det omhandlede varemærke, ikke fremgår på den mund, der figurer i EF-varemærke nr. 517383. Den mulige associering mellem det omhandlede varemærke og det af sagsøgeren påberåbte varemærke er således ikke påvist.

41 Det følger af det foregående, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at fastslå, at det omhandlede varemærke manglede det minimum af fornødent særpræg, der kræves for at undgå den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at dets beskyttelse i Fællesskabet af den grund skulle nægtes. Dermed må det eneste fremsatte anbringende om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkastes som ugrundet og Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

42 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne forbundet med sagsøgerens indtræden i sagen som sagsøger i stedet for Franklin Loufrani, i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

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

2) The Smiley Company SPRL betaler sagens omkostninger, herunder omkostningerne forbundet med selskabets indtræden i sagen i stedet for Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 29. september 2009.

Underskrifter