

Appel iværksat den 17. februar 2010 af Media-Saturn-Holding GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 15. december 2009 i sag T-476/08 — Media-Saturn-Holding GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-92/10 P)

(2010/C 113/42)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Media-Saturn-Holding GmbH (ved Rechtsanwältin C.-R. Haarmann og E. Warnke)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

- Dommen afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 15. december 2009, sag T-476/08, ophæves i sin helhed.
- Afgørelse truffet den 28. august 2008 af Fjerde Appellationskammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 591/2008-4) annulleres.
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne ved appelkammeret, Den Europæiske Unions Ret og Domstolen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Den foreliggende appel er rettet mod Rettens dom, hvorved Retten forkastede det søgsmål, som appellanten havde anlagt med påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 28. august 2008 af Fjerde Appellationskammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, og hvorved appellants anmodning om registrering af figurmærket »BEST BUY« blev afvist. Appellanten har gjort gældende, at Retten har anvendt den absolutte registreringshindring for varemærker, som mangler fornødent særpræg, der foreskrives i artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december

1993 om EF-varemærker (herefter »varemærkeforordningen«), fejlagtigt, og at den dermed har begået en retlig fejl.

Retten har for det første foretaget en fejlagtig vurdering af det manglende fornødne særpræg, idet den tog udgangspunkt i et andet varemærke end det, der faktisk var anmeldt. Ved vurderingen af det fornødne særpræg tog Retten udgangspunkt i et tegn, der var gengivet korrekt, og som indeholder ordbestanddelen »BEST BUY«, og som var genstand for en anden sag, der verserede ved Retten. Til forskel fra dette andet tegn angav Retten, at man hvad angår det af appellanten ansøgte varemærke først efter et kort øjeblikk eftertanke bliver opmærksom på ordmærket »BEST BUY« på grund af den grafiske udformning af bogstavet »B«, der samtidig udgør det første bogstav i ordet »BEST« og »BUY«. Eftersom denne yderligere bestanddel i dette kendetegn — som følge af den usædvanlige og ukorrekte skrivemåde — har en minimal grad af særpræg, burde Retten ikke have lagt en tidligere afgørelse til grund, som vedrører et tegn, som savnede dette særpræg.

For det andet iagttog Retten ikke princippet, hvorefter svaret på, hvorvidt et sammensat varemærke har fornødent særpræg, skal baseres på varemærket set som en helhed. Der er ikke foretaget en sådan helhedsbedømmelse i den appellerede dom. Retten undersøgte hver bestanddel for sig — isoleret set — med henblik på at vurdere, om den omhandlede bestanddel — i sig selv — kunne give varemærket et fornødent særpræg, hvilket derefter automatisk blev besvaret benægtende, hvis denne bestanddel ifølge Retten ikke havde det fornødne særpræg. Der blev ikke foretaget nogen vurdering af varemærket i sin helhed, hvorved det ved en sådan vurdering, ikke vil kunne udelukkes, at samtlige bestanddele — som hver for sig ikke kan gives beskyttelse — set under ét kan udgøre et varemærke, der kan beskyttes.

Retten anvendte for det tredje et for snævert kriterium ved vurderingen af, om der forelå det fornødne særpræg. Den lagde til grund, at alene den omstændighed, at varemærket »for det første« opfattes som et reklameslogan, er tilstrækkelig til, at registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen finder anvendelse. Denne fortolkning udgør imidlertid en tilsidesættelse af de retlige principper, der indgår i artikel 7, stk. 1, litra b) i varemærkeforordningen, således som de er præciseret af Domstolen. Den omstændighed, at et varemærke er lovprisende, udelukker netop ikke, at det ligeledes kan være egnet til at sikre de med mærket betegnede varers eller tjenesteydelsers oprindelse over for forbrugerne. Den relevante kundekreds vil meget vel både kunne opfatte et sådant varemærke som et reklameslogan og som en angivelse af varernes og tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. I denne forbindelse burde Retten i det mindste have angivet en begrundelse for, at dette dog ikke var tilfældet for så vidt angår det ansøgte varemærke.