

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

31. marts 2004 *

I sag T-216/02,

Fieldturf Inc., Montréal (Canada), ved avocat P. Baronikians,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved O. Waelbroeck, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om, at afgørelse af 15. maj 2002 truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (sag R 462/2001-1) vedrørende registrering af ordmærket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS som EF-varemærke annulleres,

* Processprog: engelsk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og M. Vilaras,
justitssekretær: H. Jung,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. december
2003,

afsagt følgende

Dom

Faktiske omstændigheder

- 1 Den 19. juni 2000 indgav sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Der blev ansøgt om registrering af ordmærket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 27 og 37 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 for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 27: »En syntetisk overfladebelægning bestående af bånd af syntetiske fibre, som er placeret lodret på en bagklædning og som er delvist dækket af en udfyldning af en blanding af sand og elastiske partikler til brug i forbindelse med fodbold, football, lakrosse, hockey, golf og andre sportsaktiviteter.«

— klasse 37: »Installation af en syntetisk overfladebelægning bestående af bånd af syntetiske fibre, som er placeret lodret på en bagklædning og som er delvist dækket af en udfyldning af en blanding af sand og elastiske partikler til brug i forbindelse med fodbold, football, lakrosse, hockey, golf og andre sportsaktiviteter.«

4 Ved afgørelse af 13. marts 2001 fastslog undersøgeren, at det ansøgte varemærke ikke var egnet til registrering i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører. Efter

undersøgerens opfattelse består det ansøgte varemærke udelukkende af et meget enkelt slogan uden fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. Ifølge undersøgeren kan den relevante kundekreds let opfatte formuleringen af det ansøgte varemærke som en direkte og umiddelbar henvisning til en ønskelig egenskab ved syntetisk overfladebelægning. Den retoriske prægnans, eftertrykkelige tone og symmetriske form, der ønskes registreret, er ikke tilstrækkelig til at give det ansøgte varemærke det fornødne særpræg. Den omstændighed, at det pågældende varemærke er registreret i De Forenede Stater, er ikke nok til at fastslå, at det pågældende varemærke har særpræg.

5 Den 3. maj 2001 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94. Begrundelsen for klagen blev indgivet den 12. juli 2001. Da undersøgeren ikke imødekom klagen, blev den fremsendt til Første Appellkammer den 20. juli 2001 i medfør af artikel 60, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

6 Ved afgørelse af 15. maj 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 17. maj 2002, afslog Første Appellkammer klagen.

7 Appellkammeret har i det væsentlige anført, at det ansøgte varemærke giver målgruppen en klar og direkte meddelelse om, at sagsøgerens syntetiske overfladebelægninger har egenskaber, der ligner græssets egenskaber meget, og at sagsøgeren foretager installation af syntetiske overfladebelægninger med sådanne egenskaber. Appellkammeret har tilføjet, at målgruppen ikke kan adskille sagsøgerens varer og tjenesteydelser fra dem, der tilbydes af konkurrenter, som ligeledes med jævne ord ønsker at oplyse, at deres syntetiske overfladebelægninger ligner græs. Appellkammeret har anført, at det ansøgte varemærkes manglende fornødne særpræg bekræftes af en undersøgelse på internettet, hvoraf det fremgår,

at andre forhandlere af lignende varer i almindelighed anvender udtryk, såsom »looks like grass«, »feels like grass« og »plays like grass«, enten alene eller sat sammen på en måde, der ligner eller er identisk med sammensætningen af det ansøgte varemærke. Med hensyn til de slogans, der er registreret som varemærker af Harmoniseringskontoret, har appelkammeret bemærket, at der ikke skal anlægges særlige retningslinjer ved vurderingen af slogans, idet hvert enkelt tilfælde skal bedømmes for sig i forhold til de omfattede varer og tjenesteydelser.

Retsforhandlinger og parternes påstande

- 8 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 17. juli 2002 har sagsøgeren anlagt denne sag.
- 9 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Fjerde Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling.
- 10 Harmoniseringskontoret gav ikke møde ved retsmødet den 17. marts 2003, da det var blevet underrettet om, at sagsøgeren ikke ville være repræsenteret. Retten førte til retsbogen, at parterne ikke var til stede.
- 11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Harmoniseringskontoret pålægges at registrere det ansøgte varemærke for alle de varer og tjenesteydelser, der er anført i varemærkeansøgningen.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Sagen afvises for så vidt angår påstanden om, at Harmoniseringskontoret pålægges at registrere det ansøgte varemærke.

- I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Formaliteten med hensyn til anmodningen om et pålæg

Parternes argumenter

- 13 Sagsøgeren har anmodet om, at Harmoniseringskontoret pålægges at registrere det ansøgte varemærke for de i ansøgningen omhandlede varer og tjenesteydelser.

- 14 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det ikke tilkommer Retten at give det et sådant pålæg.

Retten's bemærkninger

- 15 Det følger af fast retspraksis, at i forbindelse med en sag, der er indbragt for Fællesskabets retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, skal Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af de pågældende retsinstansers afgørelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg (Retten's dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 19).
- 16 Sagsøgerens anden påstand om, at Harmoniseringskontoret af Retten pålægges at registrere det ansøgte varemærke, må følgelig afvises.

Realiteten

- 17 Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort to anbringender gældende vedrørende en tilsidesættelse af henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og af samme forordnings artikel 73.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 18 Sagsøgeren har gjort gældende, at det ansøgte varemærker har det minimum af fornødent særpræg, der er nødvendigt for at registrere det. Sagsøgeren har tilføjet, at varemærket i det mindste ikke er beskrivende i forhold til de tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører.
- 19 Det ansøgte varemærke har nemlig en grammatisk og rytmisk struktur, som ikke er almindelig. Den gentagne anvendelse af ordene »like grass« giver det ansøgte varemærke et poetisk præg og en retorisk prægnans, ligesom dets symmetriske sammensætning i tre dele skaber et eftertryk. Disse virkninger giver forbrugeren mulighed for at genkende og huske det nævnte varemærke som en oplysning om oprindelsen af sagsøgerens varer og tjenesteydelser. Det ansøgte varemærke er opfindsomt og har visuelt særpræg som følge af den regelmæssige gentagelse af samme sekvens, der er sammensat af et enstavelsesverbum, af »like«, af »grass« og af »...«. Betydningen af det ansøgte varemærke er vag og flertydig i betragtning af, at ordene »look«, »feel« og »play« kan forstås såvel transitivt som intransitivt. Navnlig er »plays like grass« ikke en almindelig sammensætning og fremkalder følgende usædvanlige tanke: Et eller andet, der spiller på samme måde som græs.
- 20 Endvidere er den anfægtede afgørelse i strid med Rettens dom af 11. december 2001, Erpo Möbelwerk mod KHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (sag T-138/00, Sml. II, s. 3739), hvori Retten fastslog, at et afslag i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kun er begrundet, såfremt det er godtgjort, at den omhandlede ordkombination i almindelighed anvendes i forretningsmeddelelser, herunder navnlig i reklamer for de pågældende varer

eller tjenesteydelser. De reklamer, som appelkammeret har nævnt i en fodnote til punkt 12 i den anfægtede afgørelse, er i denne forbindelse uden relevans, idet de udelukkende vedrører det amerikanske marked. Tilladelse til at anvende det amerikanske varemærke LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, som sagsøgeren er indehaver af, har i øvrigt ført til en af disse reklamer.

- 21 Harmoniseringskontoret har fastholdt, at appelkammeret med rette fandt, at det ansøgte varemærke ikke har særpræg for de omhandlede varer og tjenesteydelser i forhold til den relevante kundekreds.

Rettens bemærkninger

- 22 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere »varemærker, som mangler fornødent særpræg«.
- 23 Tegn mangler fornødent særpræg i henhold til nævnte bestemmelse, såfremt de ikke kan udfylde varemærkets grundlæggende funktion, nemlig at identificere varens eller tjenesteydelsens handelsmæssige oprindelse, således at forbrugeren, der køber den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved et senere køb kan vælge den samme, hvis det var en positiv erfaring, eller vælge en anden, hvis det var en negativ erfaring (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 26, af 20.11.2002, forenede sager T-79/01 og T-86/01, Bosch mod KHIM (Kit Pro og Kit Super Pro), Sml. II, s. 4881, præmis 19, af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 18, og af 30.4.2003, forenede sager T-324/01 og T-110/02, Axions og Belce mod KHIM (form af en brun cigar og form af en guldbarre), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29).

- 24 De i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omhandlede varemærker er navnlig dem, der set med den relevante kundekreds' øjne er almindeligt anvendt i handelen 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 (Kit Pro og Kit Super Pro-dommen, præmis 19, og dommen i sagen vedrørende form af en brun cigar og form af en guldbarre).
- 25 Registrering af et varemærke er ikke udelukket, blot fordi varemærket består af tegn eller angivelser, der tillige bruges som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller udtryk, der tilskynder til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører. Et tegn, såsom et reklameslogan, der har andre funktioner end som varemærke, har imidlertid 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 oplysning om 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 (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS-dommen, præmis 19 og 20).
- 26 Endelig kan spørgsmålet om, hvorvidt et tegn har det fornødne særpræg, kun bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, registreringsansøgningen vedrører, og under hensyn til, hvorledes det opfattes af den relevante kundekreds (LITE-dommen, præmis 27, Kit Pro og Kit Super Pro-dommen, præmis 20, og dommen i sagen vedrørende form af en brun cigar og form af en guldbarre, præmis 30).
- 27 Med hensyn til de omfattede varer og tjenesteydelser er der tale om syntetisk græs og installation heraf.

- 28 Hvad angår den relevante kundekreds må det antages, at denne ikke kun omfatter sportsklubber, sportsorganisationer og sportsarrangører, men at også endelige forbrugere, der er almindeligt oplyste og velunderrettede, kan blive foranlediget til at gøre brug af sagsøgerens varer og tjenesteydelser til deres personlige behov. Da det ansøgte varemærke er affattet på engelsk, består den relevante kundekreds endvidere af engelsktalende personer (jf. i denne retning Kit Pro og Kit Super Prodommen, præmis 21).
- 29 Med hensyn til det ansøgte varemærke er sagsøgerens hovedargument, at varemærket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS i betragtning af dets påståede usædvanlige grammatiske struktur og rytme har det minimum af særpræg, der er nødvendigt for at registrere det. Sagsøgeren har påberåbt sig varemærkets symmetriske struktur og har i denne forbindelse fremhævet dets poetiske præg, rytme og retoriske »prægnans«.
- 30 Hvad angår de varer, som varemærkeansøgningen omfatter, er der ikke grundlag for at anfægte appelkammerets bedømmelse, hvorefter det ansøgte varemærke ikke i sig selv indeholder elementer, der kan give det et fornødent særpræg. Som appelkammeret med rette har anført, er det ansøgte varemærke kun en banal sammenkædning af tre udsagn, der er helt præcise, og som vedrører varernes egenskaber. I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, fremkalder udtrykket »plays like grass« på ingen måde en usædvanlig tanke om »et eller andet, der spiller som græs«. Varemærket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS fremkalder derimod følgende klare og direkte tanke: »Har samme fremtræden som græs... Giver den samme følelse som græs... Er lige så godt at spille på som græs.« Det pågældende varemærke oplyser således direkte den relevante kundekreds om, at de varer, som varemærkeansøgningen vedrører (syntetisk græsbelægning), har egenskaber, der ligner egenskaberne ved naturligt græs.

- 31 Retten finder i øvrigt i lighed med appelkammeret, at det ansøgte varemærke ikke har nogen retorisk »prægnans«, intet poetisk præg eller nogen særlig rytme, som kan give det et fornødent særpræg. Selv om det pågældende varemærke fremkaldte sådanne virkninger, ville de under alle omstændigheder være meget diffuse og ikke få målgruppen til at opfatte det som andet end et reklameudtryk for syntetisk græs i almindelighed, hvorfor det ikke kan udpege de pågældende varers oprindelse.
- 32 Hvad angår de i varemærkeansøgningen omhandlede tjenesteydelser har appelkammeret og Harmoniseringskontoret anlagt de samme betragtninger, som gør sig gældende for varerne. Appelkammeret konstaterede således i den anfægtede afgørelses punkt 11, at det ansøgte varemærke klart havde til formål at oplyse forbrugerne om, at de i varemærkeansøgningen omhandlede varer har egenskaber, der ligner egenskaberne ved naturligt græs, og tilføjede dernæst, at »på samme måde oplyser [det pågældende varemærke] forbrugerne om, at sagsøgeren installerer (tjenesteydelser i klasse 37) syntetisk græs med disse egenskaber«.
- 33 Det kan ikke udelukkes, at det ansøgte varemærke kan have særpræg i forhold til tjenesteydelserne vedrørende installation af syntetisk græs. Det fastslås imidlertid, at sagsøgeren har ansøgt om registrering af dette varemærke såvel for syntetisk græs som for installation af denne vare, uden at foretage en sontring, og navnlig uden at anmode om en begrænsning af sin varemærkeansøgning til kun at omfatte tjenesteydelserne i tilfælde af, at ansøgningen forkastes i forhold til varerne. Denne situation kan sammenlignes med det tilfælde, hvor en varemærkeansøgning vedrører en hel klasse i Nice-arrangementets forstand, uden at ansøgeren har foretaget en begrænsning af varemærket (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 46, af 20.3.2002, sag T-355/00, DaimlerChrysler mod KHIM (TELE AID), Sml. II, s. 1939, præmis 40, og af 26.11.2003, sag T-222/02, HERON Robotunits mod KHIM (ROBOTUNITS), Sml. II, s. 4995, præmis 46). I denne situation tages der tillige — og især — hensyn til, at de varer og tjenesteydelser, som sagsøgerens varemærkeansøgning vedrører, er uadskilleligt forbundne, idet genstanden for de pågældende tjenesteydelser kun kan være installation af varerne (jf. f.eks. TELE

AID-dommen, præmis 35, hvor der blev taget hensyn til forbindelsen mellem varerne og tjenesteydelserne). Appellkammeret har i denne forbindelse med rette anvendt en fælles løsning for de i varemærkeansøgningen omhandlede varer og tjenesteydelser, idet det fandt, at det ansøgte varemærke ikke, hverken i forhold til varerne eller tjenesteyderne, kan opfattes som en angivelse af oprindelsen, men kun som et reklameudtryk, der oplyser forbrugeren om, at det græs, som sagsøgeren markedsfører og installerer, har egenskaber, der svarer til egenskaberne ved naturligt græs.

- 34 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at den anfægtede afgørelse, eftersom det deri ikke er godtgjort, at det ansøgte varemærke er almindeligt anvendt, dermed er i strid med DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT-dommen, bemærkes, at ifølge retspraksis, der er senere end denne dom, er de af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede varemærker ikke kun de varemærker, der er almindeligt anvendt i handelen til at præsentere de pågældende varer eller tjenesteydelser, men også de varemærker, der blot kan tænkes at blive anvendt på denne måde (jf. i denne retning Kit Pro og Kit Super Pro-dommen, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis). Ved i det væsentlige at fastslå, at det ansøgte varemærke med jævne ord oplyser forbrugeren om arten af de omhandlede varer og tjenesteydelser samt deres fordele og kvaliteter, har appellkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 11 ført tilstrækkeligt bevis for, at det pågældende varemærke vil kunne finde almindelig anvendelse i handelen til at præsentere varerne eller tjenesteydelserne.
- 35 Det fremgår heraf, at det ansøgte varemærke ikke uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, men blot som et enkelt reklameslogan (jf. i denne retning REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS-dommen, præmis 20 og 28).
- 36 Dette anbringende må herefter forkastes som ugrundet.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 37 Sagsøgeren har gjort gældende, at Harmoniseringskontoret har tilsidesat artikel 73 i forordning 40/94, idet sagsøgeren ikke har haft mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til resultatet af appelkammerets undersøgelse på internettet, som appelkammeret har henvist til i en fodnote til den anfægtede afgørelses punkt 12.
- 38 Harmoniseringskontoret har bestridt, at appelkammeret har tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94.

Rettens bemærkninger

- 39 Ifølge artikel 73 i forordning nr. 40/94 må Harmoniseringskontorets afgørelser kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.
- 40 Det er ubestridt, at undersøgelsen på internettet, som er nævnt i den anfægtede afgørelse, ikke er blevet meddelt sagsøgeren.

- 41 Denne omstændighed kan imidlertid ikke medføre, at den anfægtede afgørelse annulleres. Appellkammeret nåede nemlig efter en argumentation, der var selvstændig i forhold til henvisningen til undersøgelsen på internettet — en argumentation som sagsøgeren i øvrigt allerede havde kendskab til, idet den svarede til undersøgerens argumentation — i den anfægtede afgørelse frem til den konklusion, at det ansøgte varemærke i sig selv manglede fornødent særpræg. Den omtvistede henvisning til undersøgelsen på internettet blev kun givet for at bekræfte rigtigheden af denne konklusion.
- 42 Anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94 må herefter forkastes.
- 43 Under hensyn til de anførte betragtninger må Harmoniseringskontoret frifindes.

Sagens omkostninger

- 44 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement 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 Harmoniseringskontorets 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 sagens omkostninger.**

Legal

Tiili

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 31. marts 2004.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand