

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

15. september 2005 *

I sag C-37/03 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 3. februar 2003,

BioID AG, Berlin (Tyskland), under konkurs, ved Rechtsanwalt A. Nordemann,

appellant,

den anden part i appelsagen: ,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

* Processprog: tysk.

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas, og dommerne J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský og A. Ó Caoimh (refererende dommer),

generaladvokat: P. Léger

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 13. januar 2005,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 2. juni 2005,

afsagt følgende

Dom

- I appelskriftet har selskabet BioID AG nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 5. december 2002, BioID mod KHIM (sag T-91/01, Sml. II, s. 5159, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten ikke gav selskabet medhold i dets søgsmål, der var anlagt til prøvelse af afgørelse truffet af Andet Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 20. februar 2001 (sag R 538/1999-2) (herefter »den anfægtede afgørelse«), hvorved der blev givet afslag på at registrere et sammensat varemærke, der indeholdt forkortelsen »BioID«, som EF-varemærke.

Retsforskrifter

- 2 Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) lyder således:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

- 3 Samme forordnings artikel 7 bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

- b) varemærker, som mangler fornødent særpræg
- c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

- d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]«

Sagens baggrund

- 4 Under sit tidligere navn, D.C.S. Dialog Communication Systems AG, indgav appellanten den 8. juli 1998 en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering som EF-varemærke af et sammensat varemærke (herefter »det ansøgte varemærke«), der bestod af følgende tegn:



BioID[®]

- 5 De varer og tjenesteydelser, som nævnte varemærkeansøgning vedrører, henhører under klasse 9, 38, og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af

varemærker, som revideret og ændret. De svarer, således som det fremgår af varemærkeansøgningen, til følgende beskrivelse:

- computersoftware, computerhardware og dele hertil, optiske, akustiske og elektroniske apparater og dele hertil, samtlige førnævnte varer særlig til tilvejebringelse af og til anvendelse i forbindelse med kontrol af adgangstilladelser, til kommunikation mellem computere samt til computerstøttet identifikation eller verifikation af levende væsener baseret på et eller flere specifikke biometriske kendetegn, henhørende under klasse 9

- telekommunikationsvirksomhed; sikkerhedstjenester i forbindelse med kommunikation mellem computere, adgang til databaser, elektronisk betaling, kontrol af adgangstilladelser samt computerunderstøttet identifikation eller verifikation af levende væsener baseret på et eller flere specifikke biometriske kendetegn, henhørende under klasse 38

- tilrådighedsstillelse af software via internettet og andre kommunikationsnet, online-vedligeholdelse af computerprogrammer, programmering af computere, samtlige førnævnte tjenesteydelser særlig i forbindelse med kontrol af adgangstilladelser, kommunikation mellem computere samt computerstøttet identifikation eller verifikation af levende væsener baseret på et eller flere specifikke biometriske kendetegn; teknisk udvikling af systemer til kontrol af adgangstilladelser, til kommunikation mellem computere samt af systemer til computerstøttet identifikation eller verifikation af levende væsener baseret på et eller flere specifikke biometriske kendetegn, henhørende under klasse 42.

- 6 Ved afgørelse af 25. juni 1999 afslog undersøgeren ansøgningen med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var beskrivende for de omhandlede varer, og at det manglede ethvert fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Appellanten påklagede denne afgørelse.

- 7 Ved den anfægtede afgørelse afslog Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 var til hinder for registrering af det ansøgte varemærke, eftersom varemærket set som helhed var en forkortelse af ordene »biometric identification« (biometrisk identifikation), og derfor betegnede egenskaberne ved de i ansøgningen omhandlede varer og tjenesteydelser. Appellammeret konkluderede også, at de grafiske bestanddele ikke kunne give varemærket fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i nævnte artikel 7, stk. 1, litra b).

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

- 8 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. april 2001 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Appellanten gjorde to anbringender gældende om henholdsvis tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), og tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

- 9 I sin begrundelse for ikke at give selskabet medhold i det forelagte søgsmål henviste Retten i den appellerede doms præmis 23 først til følgende:

»Det fremgår af retspraksis, at de i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omfattede varemærker navnlig er dem, som efter den relevante målgruppes opfattelse er almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af de omhandlede

varer eller tjenesteydelser, eller med hensyn til hvilke der i det mindste foreligger konkrete forhold, der støtter den antagelse, at de er egnet til at anvendes på den måde. Sådanne varemærker giver ikke mulighed for, at den tilsigtede omsætningskreds ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ (se i den retning dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe-Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 26).«

- 10 Følgelig fandt Retten i den appellerede doms præmis 25, at den relevante kundekreds under alle omstændigheder er personer med kendskab til de omhandlede varer og tjenesteydelser.
- 11 For så vidt angår et varemærke, der består af flere bestanddele, fastslog Retten dernæst i den appellerede doms præmis 27 bl.a., at varemærket ved bedømmelsen af spørgsmålet om det fornødne særpræg skal vurderes i sin helhed, uden at dette er til hinder for, at de enkelte bestanddele, som varemærket er sammensat af, undersøges enkeltvis.
- 12 Vedrørende det ansøgte varemærke bemærkede Retten i samme doms præmis 28 for det første, at bestanddelen »ID« på engelsk er en almindelig forkortelse for et substantiv (identification), og med hensyn til forstavelsen »Bio«, at denne kan være en forkortelse for et adjektiv (biological (biologisk), biometrical (biometrisk)) eller for et substantiv (biology (biologi)). I dommens præmis 29 anførte Retten, at den relevante kundekreds, henset til de varer og tjenesteydelser, varemærkeansøgningen vedrører, forstår forkortelsen »BioID« som »biometrical identification« (biometrisk identifikation).
- 13 Vedrørende de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket var søgt registreret, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 30-32 med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 9, for det første, at den biometriske

identifikation af levende væsener indebærer eller endog kræver en anvendelse af disse varer, og med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 38 og 42, for det andet, at i det omfang disse tjenesteydelser præsteres i forbindelse med biometrisk identifikation eller til udvikling af systemer til biometrisk identifikation, henviser forkortelsen »BioID« direkte til en af ydelsernes egenskaber, som kan indgå i den relevante kundekreds' overvejelser ved valget af tjenesteydelsen.

- 14 Ifølge Retten er forkortelsen »BioID« fra den relevante kundekreds' synsvinkel egnet til at blive almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af de i varemærkeansøgningen nævnte kategorier af varer og tjenesteydelser, jf. dommens præmis 34. Forkortelsen savner således fornødent særpræg i forhold til disse kategorier af varer og tjenesteydelser.
- 15 I den appellerede doms præmis 37 bemærkede Retten, at det ansøgte varemærkes figurative bestanddele, der er sammensat af bogstaver sat med skrifttypen Arial samt af bogstaver af forskellige skrifttykkelser, er almindeligt forekommende i handelen ved præsentationen af mange forskellige varer og tjenesteydelser, og mangler følgelig det fornødne særpræg i forhold til de omhandlede kategorier af varer og tjenesteydelser.
- 16 Hvad angår det ansøgte varemærkes grafiske bestanddele fastslog Retten endvidere i dommens præmis 38-40, at appellanten for så vidt angår punktummet (■) selv har medgivet, at denne bestanddel er almindeligt anvendt som den sidste af flere bestanddele i et ordmærke og angiver, at det drejer sig om en forkortelse, og hvad angår tegnet (®), at dettes funktion blot er at angive, at der er tale om et varemærke, som er blevet registreret for et bestemt område, og at anvendelsen af denne grafiske bestanddel, når registrering ikke foreligger, er egnet til at vildlede offentligheden. Retten konkluderede derfor, at de pågældende grafiske bestanddele er egnet til at blive anvendt i handelen ved præsentationen af mange forskellige varer og tjenesteydelser, og de mangler følgelig fornødent særpræg i forhold til disse varer og tjenesteydelser.

- 17 Efter at have vurderet hver af det ansøgte varemærkes bestanddele fandt Retten i samme doms præmis 41 desuden, at idet det ansøgte varemærke er sammensat af en række bestanddele, som alle er egnede til at blive almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af varer og tjenesteydelser inden for de kategorier, som er nævnt i varemærkeansøgningen, mangler varemærket fornødent særpræg i forhold til disse varer og tjenesteydelser.
- 18 I den appellerede doms præmis 42-44 fastslog Retten derfor, at eftersom det ikke var fastslået, at der forelå konkrete omstændigheder, eksempelvis måden hvorpå de forskellige bestanddele er sammensat, der viste, at det sammensatte varemærke, der er søgt registreret, set i sin helhed udgør mere end summen af dets enkelte bestanddele, mangler varemærket fornødent særpræg i forhold til de omhandlede kategorier af varer og tjenesteydelser.
- 19 Med hensyn til appellanternes argumenter om tilstedeværelsen af andre registrerede EF-varemærker konstaterede Retten — efter at have bemærket i dommens præmis 47, at faktiske eller retlige omstændigheder, der fremgår af en tidligere afgørelse fra Harmoniseringskontoret, kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om en tilsidesættelse af en bestemmelse i forordning nr. 40/94 — at appellanten imidlertid ikke i det foreliggende tilfælde har fremført forhold fra disse andre afgørelser, som er egnede til at rejse tvivl om den ovenfor foretagne vurdering af spørgsmålet om det ansøgte varemærkes fornødne særpræg.
- 20 Følgelig konkluderede Retten i samme doms præmis 49 og 50, at anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skulle forkastes, og at det ikke var nødvendigt at undersøge anbringendet om en tilsidesættelse af nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra c).

Appellen

- 21 Appellanten har i appelsagen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, at den anfægtede afgørelse annulleres, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 22 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 23 Appellanten har til støtte for appellen gjort to anbringender gældende. Med sit første anbringende har appellanten anført, at Retten har foretaget en urigtig og for vid fortolkning af den absolutte registreringshindring om varemærker, der mangler fornødent særpræg, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Med sit andet anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten — hvis den havde fortolket sidstnævnte bestemmelse i forordningen korrekt — begik en retlig fejl ved ikke at behandle det andet anbringende om en tilsidesættelse af nævnte forordning, der var gjort gældende i første instans.

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

- 24 Dette anbringende er opdelt i fire klagepunkter.

Det første klagepunkt vedrørende hensyntagen til helhedsindtrykket af det ansøgte varemærke

- 25 Med dette klagepunkt har appellanten kritiseret Retten for ikke ved bedømmelsen af det ansøgte varemærkes egnethed til at have fornødent særpræg at have støttet sig på kriteriet om den virkning, varemærket som helhed har på den relevante kundekreds. Ifølge appellanten har Retten — selv om den har undersøgt hvert af varemærkets forskellige figurative og grafiske bestanddele i detaljer og har draget konklusioner ud fra denne undersøgelse — ikke reelt vurderet helhedsindtrykket.
- 26 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten undersøgt det ansøgte varemærke som helhed, selv om den med føje anførte, at denne tilgangsvinkel ikke udelukkede, at der først blev foretaget en bedømmelse af hver af varemærkets enkelte bestanddele. Harmoniseringskontoret, der selv har foretaget en sådan bedømmelse, har konkluderet, at helhedsindtrykket af hver af det ansøgte varemærkes bestanddele er, at der er tale om et varemærke uden særpræg.
- 27 For det første bemærkes, at varemærkets grundlæggende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30). Artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 har således til formål at forhindre registrering af varemærker, der mangler det fornødne særpræg, som alene sætter dem i stand til at opfylde denne grundlæggende funktion (jf. dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 23).
- 28 For at afgøre, om et tegn har en karakter, der gør det egnet til at blive registreret som varemærke, er det for det andet nødvendigt at se på det fra den relevante kundekreds' synsvinkel.

- 29 For det tredje bemærkes, at hvad angår et sammensat varemærke som det, der er genstand for denne sag, kan der foretages en delvis efterprøvelse af det eventuelle særpræg, varemærkets ord eller bestanddele har hver for sig, men ved spørgsmålet, om varemærket har særpræg, skal der under alle omstændigheder lægges vægt på den relevante kundekreds' helhedsindtryk af dette varemærke og ikke på den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, ikke kan få dette, såfremt de kombineres (jf. dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 35). Det forhold alene, at hver af disse bestanddele taget hver for sig mangler fornødent særpræg, udelukker således ikke, at den kombination, som de udgør, kan have et sådant (jf. analogt domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 99 og 100, og sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 40 og 41, samt dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 28).
- 30 I den sag, der gav anledning til dommen i sagen SAT.1 mod KHIM om registrering som EF-varemærke af ordkombinationen »SAT.2«, ophævede Domstolen Rettens dom af 2. juli 2002, SAT.1 mod KHIM (SAT.2) (sag T-323/00, Sml. II, s. 2839), med den begrundelse, at Retten for at begrunde afslaget på registrering af denne ordkombination støttede sig på den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, ikke kan få dette, såfremt de kombineres. Retten havde følgelig kun subsidiært efterprøvet det samlede indtryk, som ordkombinationen giver, og havde derved undladt at tillægge oplysninger, såsom at der foreligger et fantasifuldt element — som skal tages i betragtning ved denne efterprøvelse — nogen som helst betydning.
- 31 I den appellerede doms præmis 27 fastslog Retten med rette, at den omstændighed, at et sammensat varemærke ved bedømmelsen af spørgsmålet om dette varemærkes fornødne særpræg vurderes i sin helhed, ikke er til hinder for, at de enkelte bestanddele, som varemærket er sammensat af, undersøges enkeltvis.
- 32 Efter i den appellerede doms præmis 42 at være nået frem til, at det ansøgte varemærkes forskellige bestanddele manglede fornødent særpræg, konstaterede Retten ganske vist, at varemærket måtte antages at mangle et sådant særpræg.

- 33 I modsætning til, hvad der var tilfældet i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2), har denne konstatering imidlertid ikke i det konkrete tilfælde påvirket Rettens analyse på dette punkt, eftersom Retten ikke begrænsede sig til subsidiært at efterprøve det samlede indtryk, som det ansøgte varemærke giver, men anvendte en betydelig del af sin argumentation til at bedømme, om tegnet som helhed havde det fornødne særpræg, da der var tale om et sammensat varemærke.
- 34 I den appellerede doms præmis 42 konstaterede Retten således, at eftersom det ikke var fastslået, at der forelå konkrete omstændigheder, som eksempelvis måden hvorpå de forskellige bestanddele var sammensat, der viste, at et sammensat varemærke set i sin helhed udgør mere end summen af dets enkelte bestanddele, mangler et sådant varemærke fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser.
- 35 I dommens præmis 43 og 44 henviste Retten desuden til sin detaljerede analyse af dels de typografiske bestanddele, der var beskrevet i samme doms præmis 37, dels de grafiske bestanddele, der var nævnt i dommens præmis 38 og 39. Herved integrerede Retten den analyse, der var foretaget i de nævnte præmisser i dommen, i sin undersøgelse af det samlede indtryk, som det ansøgte varemærke gav, med henblik på at afgøre, om varemærket havde en karakter, der gjorde det egnet til at blive registreret som varemærke.
- 36 Endelig fandt Retten ikke, at der var noget konkret element i strukturen ved det ansøgte varemærke set i sin helhed, der udgjorde mere end summen af dets enkelte bestanddele, hvorfor konklusionen om, at det ansøgte varemærke savnede fornødent særpræg, ikke kunne forkastes.
- 37 Denne begrundelse er ikke behæftet med nogen retlig fejl, da Retten har efterprøvet spørgsmålet om, hvorvidt nævnte varemærke set i sin helhed havde fornødent særpræg.

- 38 Det følger heraf, at det første anbringendes første klagepunkt må forkastes som grundløst.

Det andet klagepunkt vedrørende beviset for, at det ansøgte varemærke faktisk blev anvendt af kundekredsen eller af konkurrenter

- 39 Appellanten har med dette klagepunkt gjort gældende, at Retten ved at finde, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg, ikke tog hensyn til den omstændighed, at det ikke havde kunnet bevises, at det ansøgte varemærke faktisk blev anvendt af kundekredsen eller af konkurrenter, at varemærket ikke fremgik af ordbøger, og at det ansøgte varemærke — selv om en søgning på internettet på ordet »biometric identification« gav 19 075 resultater — kun var blevet anvendt i publikationer vedrørende »biometric identification«, der hidrørte fra appellanten.
- 40 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den konkrete bedømmelse af et varemærkes effekt på forbrugeren, hvilken bedømmelse er klart defineret i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke tegnet er søgt registreret, udgør en konstatering af faktiske omstændigheder, der ikke efterprøves af Domstolen, medmindre Retten kritiseres for at have foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder. Da appellanten intet har påberåbt sig, der kan rejse tvivl om Rettens konstateringer om faktiske omstændigheder på dette punkt, må dette klagepunkt afvises.
- 41 Hvad angår spørgsmålet om beviset for, at det ansøgte varemærke på en beskrivende måde var almindeligt anvendt af kundekredsen og konkurrenter, er det tilstrækkeligt at bemærke for det første, at spørgsmålet om, hvorvidt det er godtgjort, at det ansøgte varemærke er almindeligt anvendt af kundekredsen eller konkurrenter, er relevant i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, men ikke i forbindelse med samme bestemmelses litra b) (jf. i denne retning dom af 21.10.2004, sag C-64/02 P, KHIM mod Erpo Möbelwerk, Sml. I, s. 10031, præmis 40 og 46).

- 42 For det andet udgør den konkrete bedømmelse af et varemærkes effekt på forbrugeren, hvilken bedømmelse er klart defineret i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke tegnet er søgt registreret, en konstatering af faktiske omstændigheder. Appellanten anmoder derfor reelt Domstolen om at sætte sin egen vurdering af de faktiske omstændigheder i stedet for Rettens.
- 43 Det fremgår imidlertid af artikel 225 EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet forkert gengivet (jf. i denne retning dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, af 2.10.2003, sag C-194/99 P, Thyssen Stahl mod Kommissionen, Sml. I, s. 10821, præmis 20, og af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165, præmis 39).
- 44 Under disse omstændigheder kan det første anbringendes andet klagepunkt følgelig delvis ikke antages til realitetsbehandling og er delvis ugrundet.

Det tredje klagepunkt vedrørende hensyntagen til andre varemærker, der er registreret som EF-varemærker

- 45 Appellanten har med dette klagepunkt gjort gældende, at Retten skulle have taget hensyn til, at de andre varemærker, der er registreret af Harmoniseringskontoret som EF-varemærker, herunder ikke alene andre varemærker, der er sammensat af forstavelsen »Bio« og et andet beskrivende ord, men ligeledes ordmærket »Bioïd«, udgjorde holdepunkter for, at det varemærke, der er søgt registreret, har fornødent særpræg.

- 46 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at eftersom appelkamrenes afgørelser ikke er afgørelser, der er omfattet af en skønsmæssig beføjelse, men af en bunden forvaltningsbeføjelse, kan de tidligere afgørelser ikke benyttes som kriterier til sammenligning. Listen over ordmærker, som indeholder bestanddelen »Bio«, og som er blevet afvist af Harmoniseringskontoret, er lige så omfattende som listen over registrerede varemærker, der indeholder denne bestanddel. De sammenlignelige registreringer skal bedømmes fra sag til sag under særlig hensyntagen til de varer og tjenesteydelser, for hvilke tegnet er søgt registreret. Harmoniseringskontoret har desuden understreget, at ordmærket »BioID« ikke kan sammenlignes med figurmærket »BioID«. Den figurative adskillelse af på den ene side »Bio« og på den anden side »ID«, der ligeledes fremhæves på det grafiske plan, viser klart, at der er tale om to bestanddele i et varemærke. I BioID-tilfældet mangler disse adskillelenselementer fuldstændigt.
- 47 I denne henseende bemærkes først, at de afgørelser, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94 vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser 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. dom af 22.6.2005, sag T-19/04, *Metso Paper Automation mod KHIM*, Sml. II, s. 2383, præmis 39).
- 48 Desuden skal spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, dels bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af varemærket.
- 49 Det følger heraf, at det ansøgte varemærkes identitet eller lighed med et andet EF-varemærke ikke har nogen relevans, når de faktiske eller retlige omstændigheder, der blev fremlagt til støtte for ansøgningen om det andet varemærke, ikke — som i det konkrete tilfælde — er gjort gældende af appellanten med henblik på at godtgøre, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg.

- 50 Under alle omstændigheder — og i modsætning til det af appellanten anførte — har Retten på ingen måde afvist at undersøge de beviser, der hidrører fra Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis.
- 51 Retten fastslog således i den appellerede doms præmis 47, at faktiske eller retlige omstændigheder i en tidligere afgørelse kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om en tilsidesættelse af forordning nr. 40/94. I samme præmis i dommen konstaterede Retten udtrykkeligt, at appellanten for så vidt angik det ansøgte varemærke imidlertid ikke havde fremført forhold fra tidligere appelkammerafgørelser, der tillod registrering af andre varemærker, som indeholdt bestanddelen »Bio«, som var egnede til at rejse tvivl om den vurdering af spørgsmålet om varemærkets fornødne særpræg, der var fortaget i den anfægtede afgørelse.
- 52 Efter at have bemærket, at appellanten under retsmødet endvidere henviste til Harmoniseringskontorets registrering af ordmærket »BioID« inden for kategorierne af varer og tjenesteydelser »tryksager«, »telekommunikation« og »programmering af computere«, konkludere Retten desuden, at det ansøgte varemærke og ordmærket »BioID«, i modsætning til det af appellanten påståede, ikke kan erstatte hinanden, og at den omstændighed, at bogstaverne »id« er skrevet med små bogstaver i det pågældende ordmærke, er et forhold, der henset til dets semantiske indhold adskiller det fra forkortelsen »BioID«.
- 53 Som allerede bemærket i denne doms præmis 43, fremgår det endelig af artikel 225 EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet forkert gengivet.

- 54 Ved at rejse tvivl om Rettens bedømmelse af ligheden eller identiteten mellem de registrerede varemærker og dermed relevansen af Harmoniseringskontorets tidligere afgørelser, har appellanten i realiteten begrænset sig til at anfægte Rettens bedømmelse af sagens faktiske omstændigheder uden at have gjort gældende eller hævdet, at der var tale om nogen form for forkert gengivelse.
- 55 Det første anbringendes tredje klagepunkt kan følgelig delvis ikke antages til realitetsbehandling og er delvis ugrundet.

Det fjerde klagepunkt vedrørende det kriterium for afslag på registrering, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b)

- 56 Appellanten har med det første anbringendes sidste klagepunkt, der blev fremført for første gang under retsmødet, gjort gældende, at Retten har foretaget en fejlagtig fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), ved at fastslå, at de af bestemmelsen omfattede varemærker navnlig er dem, som efter den relevante kundekreds' opfattelse er almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, eller med hensyn til hvilke der i det mindste foreligger konkrete forhold, der støtter den antagelse, at de er egnede til at blive anvendt på denne måde.
- 57 Harmoniseringskontoret har anført, at Retten ikke har begået en fejl ved at finde, at det ansøgte varemærke kan være almindeligt anvendt. Ifølge Harmoniseringskontoret vil det pågældende varemærke ikke nemt blive opfattet som et oprindelsesmærke af den begrænsede kundekreds, som ansøgningen i det foreliggende tilfælde er rettet mod. Under retsmødet har Harmoniseringskontoret desuden indirekte rejst spørgsmålet om, hvorvidt dette klagepunkt kan antages til realitetsbehandling, da det ikke var blevet påberåbt i appelskriftet.

- 58 Herom må det, som generaladvokaten har påpeget i punkt 25 i sit forslag til afgørelse, konstateres, at dette klagepunkt er anført til støtte for det første anbringende, som appellanten har gjort gældende for Domstolen, hvorefter Retten har anlagt en fejlagtig fortolkning af den absolutte registreringshindring for varemærker, der savner fornødent særpræg, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Der er følgelig ikke tale et nyt anbringende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i procesreglementets artikel 42, stk. 2.
- 59 Med henblik på at vurdere, om klagepunktet er begrundet, skal det bemærkes, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse (jf. dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 39). Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af de enkelte registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (jf. dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 45 og 46, og dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 25).
- 60 Endvidere skal det bemærkes, at den almene interesse, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b), er åbenbart sammenfaldende med varemærkets grundlæggende funktion, der er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, præmis 23 og 27).
- 61 I den appellerede doms præmis 23, 34, 41 og 43 har Retten med henblik på at fastslå, at det ansøgte varemærke var omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, primært lagt vægt på, at varemærket er egnet til at blive almindeligt anvendt i handelen.

- 62 Det må imidlertid konstateres, som Domstolen har fastslået i præmis 36 i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, at dette kriterium — selv om det er relevant inden for rammerne af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) — ikke har betydning for, hvordan samme bestemmelses litra b) skal fortolkes.
- 63 Som følge heraf må det konstateres, at klagepunktet om, at Retten har anvendt et kriterium, der ikke er relevant i forbindelse med forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), men i forbindelse med samme bestemmelses litra c), er begrundet.
- 64 Det første anbringende om en fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal herefter tiltrædes.
- 65 Det følger af det ovenfor anførte — uden at det er nødvendigt at efterprøve det andet anbringende — at den appellerede dom må ophæves, for så vidt som Retten har begået en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Realiteten i sagen for første instans

- 66 I henhold til artikel 61, stk. 1, andet punktum, i Domstolens statut kan Domstolen, når den har ophævet en dom afsagt af Retten, selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse. Det bemærkes, at dette er tilfældet i den foreliggende sag.

- 67 I denne forbindelse bemærkes, at — som det fremgår af denne doms præmis 27 og 28 — er det nødvendigt for at afgøre, om det ansøgte varemærke garanterer oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, at se på det fra den relevante kundekreds' synsvinkel.
- 68 Under hensyntagen til de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører som beskrevet i denne doms præmis 5, fremgår det således, at den relevante kundekreds er personer med kendskab til de omhandlede varer og tjenesteydelser, som er almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede.
- 69 Det ansøgte varemærke indeholder forkortelsen »BioID« samt figurative bestanddele, nemlig de typografiske kendetegn, som denne forkortelse har, og to grafiske bestanddele, der er anbragt efter forkortelsen »BioID«, nemlig et punktum (■) og et tegn (®).
- 70 Hvad angår nævnte forkortelse vil den relevante kundekreds, som Harmoniseringskontoret med rette har anført i den anfægtede afgørelse, i lyset af de varer og tjenesteydelser, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, forstå BioID som værende sammensat af forkortelsen for et adjektiv, »biometric«, og for et substantiv, »identification«, og derfor således, at det i sin helhed betyder »biometric identification«. Denne forkortelse, der således ikke kan adskilles fra de varer og tjenesteydelser, registreringsansøgningen vedrører, har følgelig ikke en karakter, der fra den relevante kundekreds' synsvinkel vil kunne garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger.
- 71 Henset til, at de typografiske kendetegn, som forkortelsen »BioID« har, er ofte forekommende, og til, at der ikke er nogen særligt karakteristisk bestanddel, vil

bogstaverne sat med skrifttypen Arial samt bogstaverne af forskellige skrifttykkelser desuden ikke gøre det ansøgte varemærke egnet til at garantere oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, over for den relevante kundekreds.

- 72 Endvidere har de to grafiske bestanddele, som er anbragt efter forkortelsen »BioID«, og som udgøres af et punktum (■) og et tegn (®), ikke en sådan karakter, at de gør det muligt for den relevante kundekreds uden risiko for forveksling at adskille de varer eller tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Det følger heraf, at nævnte grafiske bestanddele ikke er egnede til at opfylde et varemærkes grundlæggende funktion — som beskrevet i denne doms præmis 27 — i forhold til de relevante varer og tjenesteydelser.
- 73 Som generaladvokaten har anført i punkt 105 i sit forslag til afgørelse, udgør forkortelsen »BioID«, der mangler fornødent særpræg, desuden varemærkets dominerende bestanddel, når man undersøger det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke giver den relevante kundekreds.
- 74 Dertil kommer — som Harmoniseringskontoret påpegede i den anfægtede afgørelses punkt 21 — at de figurative og grafiske bestanddele har en så overfladisk karakter, at de ikke tilfører nogen form for særpræg til det ansøgte varemærke set som helhed. De pågældende bestanddele frembyder ingen aspekter, f.eks. i form af fantasifuldhed eller med hensyn til måden, hvorpå de er kombineret, der gør det muligt for varemærket at opfylde dets grundlæggende funktion med hensyn til de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører.
- 75 Det følger heraf, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Under disse omstændigheder skal appellantens søgsmål vedrørende den anfægtede afgørelse forkastes.

Sagens omkostninger

- 76 I henhold til artikel 122 i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagens omkostninger, når der gives appellanten medhold, og Domstolen selv endeligt afgør sagen. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i henhold til procesreglementets artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Appellanten har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i begge instanser i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tredje Afdeling):

- 1) **Dommen, der er afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 5. december 2002, BioID mod KHIM (sag T-91/01, Sml. II, s. 5159), ophæves.**
- 2) **Søgsmålet vedrørende afgørelsen, der blev truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 20. februar 2001, forkastes.**
- 3) **Appellanten betaler sagens omkostninger i begge instanser.**

Underskrifter