

# Sag T-247/01

eCopy, Inc

mod

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

»EF-varemærker — ordet ECOPY — magtfordrejning — fornødent særpræg opnået ved brug efter ansøgningsdatoen — artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 12. december 2002 . . . . . II-5304

## Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, som mangler fornødent særpræg — undtagelse — særpræg opnået ved brug — krav om opnåelse af særpræg inden datoen for indgivelse af varemærkeansøgningen (Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3)*

2. EF-varemærker — appel og søgsmål — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — lovligheden af et appelkammers afgørelse — anfægtet ved påberåbelse af nye faktiske omstændigheder — formalitetsbetingelser  
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 63, stk. 2 og 3)
3. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, som mangler fornødent særpræg — undtagelse — særpræg opnået ved brug — Harmoniseringskontorets undersøgelse — begrænset til faktiske omstændigheder og beviser, der er påberåbt af varemærkeansøgeren  
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3, og art. 74, stk. 1)

1. Artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal fortolkes således, at et varemærke skal have opnået fornødent særpræg ved en brug inden indgivelsen af ansøgningen. Det er derfor uden relevans, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug efter datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen og inden det tidspunkt, hvor Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), dvs. undersøgeren eller eventuelt appelkammeret, tager stilling til, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af dette varemærke. Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret ikke kan tage hensyn til beviser, der angår brug efter ansøgningsdatoen.
2. Lovligheden af en afgørelse fra et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) kan kun anfægtes under påberåbelse af nye faktiske omstændigheder for Retten, hvis det godtgøres, at appelkammeret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative procedure, inden det traf afgørelse i sagen.

For det første fremgår det således af artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, sammenholdt, at det kun er muligt at annullere eller omgøre en afgørelse fra appelkamrene, hvis afgørelsen er ulovlig med hensyn til substansen eller formaliteten, og for det andet skal lovligheden af en fælles-

(jf. præmis 36)

skabsretsakt bedømmes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da rets-akten blev udstedt.

(jf. præmis 46)

3. I forbindelse med bedømmelsen af et EF-varemærkes særpræg, der er opnået ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3 i forordning nr. 40/94, er Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) kun forpligtet til at prøve de faktiske omstændigheder, under hensyn til hvilke varemærket kan anses for at have fået et sådant særpræg, hvis ansøgeren har påberåbt sig dem.

Selv om det er korrekt, at der for så vidt angår artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke findes nogen regel om, at Harmoniseringskontorets undersøgelse (dvs. undersøgerens eller eventuelt appelkammerets) er begrænset til

de faktiske omstændigheder, som parterne har påberåbt sig, i modsætning til hvad der er fastsat i bestemmelsen i forordningens artikel 74, stk. 1, in fine, vedrørende relative registreringshindringer, er det dog, når varemærkeansøgeren ikke har gjort gældende, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, praktisk umuligt for Harmoniseringskontoret at lægge til grund, at varemærket har fået et sådant særpræg.

Endvidere gælder det, at Harmoniseringskontoret kun er forpligtet til at tage hensyn til et bevis for, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, hvis varemærkeansøgeren har fremlagt det under den administrative procedure ved Harmoniseringskontoret, idet der ingen væsentlig forskel er på at påberåbe sig, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, og at fremføre beviser til støtte for denne påstand.

(jf. præmis 47 og 48)