

Sag T-402/02

August Storck KG

mod

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

»EF-varemærker — figurmærke bestående af formen på en bolsjeindpakning af papir med snoede ender (papillotform) — genstanden for registreringsansøgningen — absolut registreringshindring — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94 — retten til at blive hørt — artikel 73, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 — ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder — artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 10. november 2004 II - 3855

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — tegn, der kan udgøre et varemærke — grafisk gengivelse af et varemærke, navnlig af et farvemærke — krav, der skal opfyldes*

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 4; Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 3, stk. 2)

2. *EF-varemærker — registreringsprocedure — tilbagetagelse, begrænsning og ændring af varemærkeansøgningen — anmodningen herom skal være udtrykkelig og ubetinget — begrænsning foreslået subsidiært — ingen hensyntagen hertil*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 44, stk. 1)

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg — figurmærke, der består af gengivelsen af en indpakning af papir med snoede ender (papillotform)*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg — Harmoniseringskontorets bedømmelse — varemærker, der er søgt registreret for almindelige forbrugsvarer — henvisning til den sædvanlige praksis i handelen — tilladt*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

5. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg — figurmærke, der består af gengivelsen af formen på en indpakning — fornødent særpræg — bedømmelseskriterier — omkostningerne ved at fremstille formen — ikke omfattet*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

6. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg og varemærker af beskrivende eller sædvanlig karakter — undtagelse — opnåelse af særpræg ved brug — bedømmelseskriterier*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3)

7. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — undtagelse — særpræg opnået ved brug — rækkevidde — varemærke uden særpræg i hele Fællesskabet — særpræg opnået ved brug ligeledes i hele Fællesskabet*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3)

8. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg — undtagelse — særpræg opnået ved brug — Harmoniseringskontorets bedømmelse — begrænset til faktiske omstændigheder påberåbt af varemærkeansøgeren*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3, og art. 74, stk. 1)

1. En grafisk gengivelse af et EF-varemærke i henhold til artikel 4 i forordning nr. 40/94 og regel 3, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 skal gøre det muligt at gengive tegnet visuelt, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, således at det kan identificeres præcist. For at opfylde sin funktion skal en grafisk gengivelse være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

at tilføje en farvebeskrivelse ved hjælp af en international anerkendt farveidentificeringskode.

(jf. præmis 25 og 26)

En almindelig farveprøve opfylder således ikke i sig selv de angivne krav, da den kan ændre sig med tiden. I modsætning hertil kan en farve i sammenhæng med en beskrivelse med ord af denne farve udgøre en grafisk gengivelse på betingelse af, at beskrivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig og objektiv. Såfremt denne sammenhæng ikke opfylder betingelserne for at udgøre en grafisk gengivelse, bl.a. fordi den ikke er præcis eller bestandig, kan denne mangel i givet fald afhjælpes ved

2. Selv om det er rigtigt, at ansøgeren i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker til enhver tid kan tilbagetage sin ansøgning om registrering af EF-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser, og at muligheden for at begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser således alene tilkommer ansøgeren, der til enhver tid kan rette en ansøgning herom til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), skal den fuldstændige eller delvise tilbagetagelse af EF-varemærkeansøgningen eller begrænsningen af den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser ske udtrykkeligt og være ubetinget.

En fremgangsmåde, hvor ansøgeren i en sag anlagt til prøvelse af afslaget på den pågældendes registreringsansøgning kun subsidiært foreslår begrænsning af fortegnelsen over de varer, der er omfattet af ansøgningen, til alene at omfatte en del af disse varer, nemlig kun i tilfælde af, at appelkammeret påtænker at afvise denne ansøgning for alle de af ansøgningen omfattede varer, vil derfor ikke kunne komme i betragtning.

nationen af formen og farven ikke vil blive husket af den relevante kundekreds som angivelse af den handelsmæssige oprindelse.

(jf. præmis 57 og 62)

(jf. præmis 33 og 34)

3. Et figurtegn, som består af gengivelsen af en gylden indpakning af papir med snoede ender (papillotform), der er beregnet til bolsjeindpakningspapir, og som er søgt registreret for »bolsjer« i klasse 30 i Nice-arrangementet, savner fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, idet en indpakning af papir med snoede ender ikke adskiller sig væsentligt fra den indpakning af de pågældende varer, der almindeligvis anvendes i handelen, og således naturligt melder sig i bevidstheden som en typisk form på en indpakning af disse varer, således at særegenhederne ved kombi-

4. Ved bedømmelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 af et ansøgt EF-varemærkes mangel på egentligt fornødent særpræg i forhold til almindelige forbrugsvarer kan Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) henvise til den sædvanlige praksis i handelen med de omhandlede varer uden at give konkrete eksempler på denne praksis. Harmoniseringskontoret kan således støtte sin analyse på kendsgerninger, der er et resultat af den generelle praktiske erfaring, der er opnået ved markedsføring af almindelige forbrugsvarer, dvs. kendsgerninger, som enhver kan have kendskab til, og som bl.a. forbrugerne af disse varer har kendskab til.

(jf. præmis 58)

5. Omkostningerne ved at fremstille formen på en indpakning er ikke omfattet af de kriterier, der er relevante ved

afgørelsen af, om et EF-figurmærke, der består af gengivelsen af formen på en indpakning, har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. En form, der overhovedet ikke har særpræg, kan nemlig ikke opnå et sådant særpræg på grund af omkostningerne ved fremstillingen.

(jf. præmis 59)

6. For at EF-varemærket kan få fornødent særpræg ved brug som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, kræves det for det første, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds på grund af varemærket identificerer de berørte varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede, for at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser.

For at opnå registrering af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, for det andet kunne påvises i den del af Den Europæiske Union, hvor mærket mang-

lede fornødent særpræg efter samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d).

For det tredje skal der ved vurderingen i en konkret sag af, om varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, tages hensyn til faktorer som bl.a. varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger.

For det fjerde skal et varemærkes fornødne særpræg, herunder det særpræg, der er opnået ved brug heraf, ligeledes bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, og der skal tages hensyn til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger.

(jf. præmis 77-80)

7. Et EF-varemærke, for hvilket den registreringshindring, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er til stede i hele Fællesskabet, skal ligeledes i hele Fællesskabet have opnået fornødent særpræg ved brug for at kunne registreres i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(jf. præmis 86)

8. Ved bedømmelsen af, hvorvidt et EF-varemærke har opnået fornødent særpræg 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 det ansøgte varemærke kan anses for at have fået et sådant særpræg, hvis ansøgeren har påberåbt sig dem.

Selv om det for så vidt angår artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 således er rigtigt, at der 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 praktisk umuligt for Harmoniseringskontoret at lægge til grund, at varemærket har fået et sådant særpræg, når varemærkeansøgeren ikke har gjort gældende, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug.

(jf. præmis 96)