

Sag T-262/04

BIC SA

mod

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

»EF-varemærker — tredimensionalt varemærke med form af en lighter med sten — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — 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«

Rettens dom (Tredje Afdeling) af 15. december 2005 II - 5962

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg — tredimensionalt varemærke — form af en lighter med sten*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

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

1. Et tredimensionalt tegn med form af en lighter med sten, der er kendetegnet ved en lodret, oval beholder, en trapezformet hætte og en semi-oval trykknop, og som er ansøgt registreret for »Tobak, artikler for rygere, lightere, tændstikker«, der henhører under klasse 34 i Nice-arrangementet, mangler fornødent særpræg i forhold til de berørte varer som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker ud fra gennemsnitsforbrugerens synsvinkel, i det omfang det ansøgte tredimensionale varemærke består af en sammensætning af bestanddele, der naturligt melder sig i bevidstheden, og som er typiske for de omhandlede varer. Den omhandlede form adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra visse af de berørte varers grundformer, som normalt anvendes i handelen, men den fremtræder snarere som en variation af disse grundformer. Heraf følger, at ingen af elementerne i det pågældende varemærke — alene eller sammensat med andre — har fornødent særpræg.
- (jf. præmis 34)
2. For at et EF-varemærke opnår fornødent særpræg ved brug som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, kræves for det første, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds ved hjælp af varemærket identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed. For det andet skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, kunne påvises i den væsentlige del af Fællesskabet, hvor mærket mangler særpræg efter nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra b)-d). For det tredje

skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders. I den forbindelse bør der navnlig tages hensyn til 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 omsætningskredse, der identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre

faglige sammenslutninger samt opinionsundersøgelser. For det fjerde skal et varemærkes fornødne særpræg, herunder det særpræg, der er opnået som følge af brug deraf, bedømmes i forhold til de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, og under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende varekategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger. Endelig skal et varemærke have fået fornødent særpræg ved brug inden indgivelsen af ansøgningen.

(jf. præmis 61-66)