

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

7. oktober 2004^{*}

I sag C-136/02 P,

vedrørende appel i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen,

indgivet den 8. april 2002,

Mag Instrument Inc., Ontario, Californien (Amerikas Forenede Stater), først ved
Rechtsanwälte A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken og H. Stratmann,
derefter ved Rechtsanwälte W. von der Osten-Sacken, U. Hocke og A. Spranger,

appellant,

^{*} Processprog: tysk.

den anden part i appelsagen:

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

sagsøgt i første instans,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues og F. Macken (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 5. februar 2004,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 16. marts 2004,

afsagt følgende

Dom

- 1 I appelskriftet har Mag Instrument Inc. nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt den 7. februar 2002 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sagen Mag Instrument mod KHIM (lommelygters form) (sag T-88/00, Sml. II, s. 467, herefter »den appellerede dom«), hvorved appellanten ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der var blevet truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 14. februar 2000 (sagerne R-237/1999-2 — R-41/1999-2), hvorved dette afviste at registrere fem tredimensionale varemærker, der bestod af lommelygters form (herefter »den anfægtede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer i artikel 7, der har overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, følgende:

»1. Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

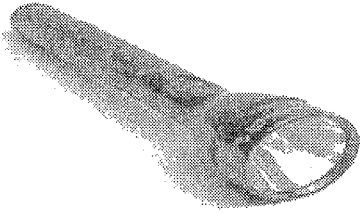
[...]

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

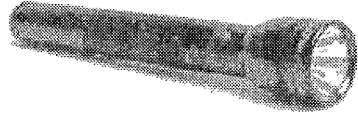
Twistens baggrund

- 3 Den 29. marts 1996 indgav appellanten i henhold til forordning nr. 40/94 fem EF-varemærkeansøgninger vedrørende tredimensionale varemærker til Harmoniseringskontoret.

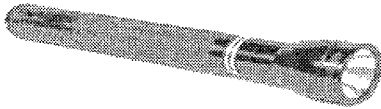
- 4 De tredimensionale varemærker, der er søgt registreret, svarer til formerne af fem lommelygter, gengivet nedenfor, som sagsøgeren markedsfører.



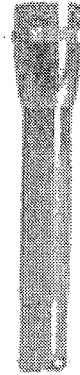
»3 C-Cell Mag-Lite«



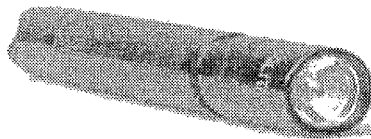
»3 D-Cell Mag-Lite«



»Mag Charger«



»Mini Maglite«



»Solitaire«

- 5 De varer, som registreringsansøgningerne vedrører, henhører under klasse 9 og 11 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 til følgende beskrivelse: »Tilbehør til apparater til belysning, særligt til lommelygter«, og »Apparater til belysning, særlig lommelygter, inklusive dele og tilbehør til ovennævnte varer«.

- 6 Ved tre afgørelser af 11. marts 1999 og to afgørelser af 15. marts 1999 afslog undersøgeren ved Harmoniseringskontoret ansøgningerne med den begrundelse, at de pågældende varemærker manglede fornødent særpræg.

- 7 Ved den anfægtede afgørelse stadfæstede Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret undersøgerens afgørelser.

- 8 Det pågældende appelkammer fandt i denne afgørelse, efter at det havde erindret om indholdet af artikel 4 i forordning nr. 40/94, at da varemærket ikke har været i brug, og for at en vares form i sig selv kan udgøre et tegn, der har fornødent særpræg til at angive varens oprindelse, skal denne form have kendetegn, der er tilstrækkeligt anderledes end varens sædvanlige form, for at en potentiel køber umiddelbart opfatter den som en angivelse af varens oprindelse og ikke som afbildning af selve varen. Appellkammeret fandt endvidere, at såfremt foramen ikke er tilstrækkelig forskellig fra varens sædvanlige form, og såfremt den potentielle køber dermed alene opfatter den som en afbildning af varen, er denne form således beskrivende og er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på samme måde som et ord, der i sig selv udgør varens navn. Ifølge appelkammeret er det afgørende spørgsmål, om afbildningen af en af de ansøgte varemærker umiddelbart over for gennemsnitskøberen af lommelygter angiver, at det drejer sig om en lommelygte, der har en bestemt oprindelse, eller blot en lommelygte. Appellkammeret anførte herved for det første, at det forhold, at designet af appellansens varer er tiltalende, ikke nødvendigvis medfører, at det har det fornødne iboende særpræg. For det andet bemærkede appelkammeret, at det forhold, at et

tegn kan afvises i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at det mangler ethvert særpræg, ikke betyder, at der kan forlanges registrering af et varemærke med et minimum af særpræg. Appellammeret fandt, at det er et grundlæggende krav i forordning nr. 40/94, at det fornødne særpræg skal være af et sådant omfang, at varemærket kan fungere som en oprindelsesangivelse. Appellammeret konkluderede, at på trods af adskillige tiltalende træk ved hver form, udviste ingen af formerne noget iboende særpræg for gennemsnitskøberen af en lommelygte.

Retsforhandlingerne ved Retten og den appellerede dom

- 9 Appellanten anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at de omhandlede varemærker ikke mangler fornødent særpræg.
- 10 Appellanten fremførte blandt andre argumenter — flere forhold, som skulle godtgøre, at de ansøgte varemærker ikke manglede det fornødne særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Først forelagde virksomheden professor Stefan Lengyels sagkyndige udtalelse vedrørende »originaliteten, kreativiteten og særpræget af de pågældende lommelygters form«, der konkluderer, at hver af de omhandlede former har fornødent særpræg. Derefter gjorde den gældende, at det internationalt er anerkendt, at de former, der er ansøgt om registrering af, har fornødent særpræg, hvilket er dokumenteret ved, at de pågældende lygter er omtalt i flere værker, at de findes i forskellige museers samlinger, og at de har opnået internationale priser. Endelig anførte virksomheden, at de omhandlede varemærkers evne til at angive varens oprindelse er bevist ved det forhold, at ulovlige kopier af virksomhedens originale modeller er blevet sendt til den til reparation af nogle forbrugere, selv om disse kopier ikke bar navnet »Mag Lite«, og at fabrikanterne af kopier ofte har gjort reklame for deres varer ved hjælp af Mag Lite-lommelygternes originale design.

- 11 Harmoniseringskontoret anførte i det væsentligste, at de omhandlede former må anses for sædvanlige og derfor ikke kan være en oprindelsesangivelse, hvilket er et varemærkes funktion.

- 12 Retten fastslog, at Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret med rette havde fastslået, at de omhandlede tredimensionale varemærker manglede fornødent særpræg, og anførte herved følgende grunde:

»28 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg«, udelukket fra registrering.

- 29 Et varemærke har fornødent særpræg, når det giver mulighed for at kendetegne de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, efter deres oprindelse.

- 30 Et varemærkes fornødne særpræg skal bedømmes dels i forhold til disse varer og tjenesteydelser, dels i forhold til opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds, der omfatter forbrugerne af disse varer eller tjenesteydelser.

[...]

- 32 Det skal endvidere fastslås, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, der bestemmer, at varemærker, der mangler fornødent særpræg, skal udelukkes fra registrering, ikke sonderer mellem de forskellige varemærkegrupper. Der skal derfor ikke anvendes kriterier eller stilles krav, der er strengere ved bedømmelsen af det fornødne særpræg ved tredimensionale varemærker, der består af selve varernes form, såsom dem, der er ansøgt om i denne sag, i forhold til de kriterier eller krav, der finder anvendelse på andre varemærkegrupper.
- 33 Bedømmelsen af et varemærkes fornødne særpræg indebærer imidlertid, at der tages hensyn til alle relevante forhold, der er forbundet med sagens konkrete omstændigheder. Blandt disse forhold kan det ikke udelukkes, at arten af det varemærke, der er søgt registreret, kan påvirke den opfattelse, som den tilsigtede kundekreds vil få af varemærket.
- 34 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det i øvrigt tilstrækkeligt, at det påvises, at varemærket har et minimum af særpræg, for at denne registreringshindring ikke finder anvendelse. Det skal således undersøges — inden for rammerne af en a priori-undersøgelse og uden hensyntagen til tegnets faktiske brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — om det ansøgte varemærke vil give den tilsigtede kundekreds mulighed for at adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser fra dem, der stammer fra andre virksomheder, når den skal foretage sit valg i en købsituation.
- 35 Varemærkers fornødne særpræg skal bedømmes under hensyn til forventningen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (EuroHealth), Sml. II, s. 1645, præmis 27). De varer, hvis form

der er ansøgt om varemærkereгистраering af, i denne sag fem lommelygters former, er almindelige forbrugsgoder, og den tilsigtede kundekreds skal derfor anses for at være alle forbrugere.

- 36 For at bedømme, om de fem lommelygters former, som varemærkeansøgningerne vedrører, kan påvirke gennemsnitsforbrugerens hukommelse som oprindelsesangivelse, dvs. således at varerne individualiseres og forbindes med en bestemt handelsmæssig oprindelse, skal det først anføres, at de er kendetegnet ved at være cylinderformede. Denne cylinderform udgør en af de sædvanlige former for lommelygter. I fire af de indgivne ansøgninger udvider lommelygtens cylinderform sig i den ende, hvor pæren befinder sig, mens lygten i den femte ansøgning ikke har denne udvidelse, idet den er helt cylinderformet. I alle varemærkeansøgningerne svarer varemærket til former, der almindeligvis anvendes af andre lommelygteproducenter på markedet. De ansøgte varemærker giver således snarere forbrugeren en angivelse vedrørende en vare og giver ikke mulighed for at individualisere denne vare og forbinde den med en bestemt handelsmæssig oprindelse.
- 37 Hvad derefter angår de kendetegn, sagsøgeren har henvist til til støtte for at anse de ansøgte former for varemærker, der har den iboende evne til at adskille sagsøgerens varer fra konkurrenternes varer, herunder navnlig deres æstetiske kvalitet og deres særligt originale design, skal det anføres, at sådanne former på grund af disse kendetegn snarere fremtræder som varianter af en af de sædvanlige former for lommelygter end som former, der er i stand til at individualisere de pågældende varer og i sig selv angive en bestemt handelsmæssig oprindelse. Gennemsnitsforbrugeren er vant til at se former, der ligner de omtvistede, og som har en stor designmæssig bredde. De former, som varemærkeansøgningerne vedrører, adskiller sig ikke fra formerne for samme slags varer, der er almindeligt forekommende i handelen. Det er derfor ikke korrekt at påstå, således som sagsøgeren har gjort, at de pågældende

lommelygters formers særegenheder, herunder navnlig deres æstetik, henleder gennemsnitsforbrugers opmærksomhed på varernes handelsmæssige oprindelse.

[...]

39 Den mulighed, at gennemsnitsforbrugeren er blevet vant til at genkende sagsøgerens varer alene på grundlag af deres form, kan ikke i denne sag hindre anvendelsen af den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. En sådan opfattelse af de ansøgte varemærker kan alene tages i betragtning inden for rammerne af forordningens artikel 7, stk. 3, som sagsøgeren ikke på noget tidspunkt under retsforhandlingerne har påberåbt sig. Alle de forhold, som sagsøgeren har påberåbt sig, jf. præmis 17, 18, 19, 21 og 22 ovenfor, og som har til formål at godtgøre, at de ansøgte varemærker har fornødent særpræg, er forbundet med muligheden for, at en sådan karakter er opnået for de pågældende lommelygter efter den brug, der er gjort heraf, og kan derfor ikke anses for relevante inden for rammerne af bedømmelsen af deres iboende fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

40 På baggrund af ovenstående kan de tredimensionale varemærker, der er søgt registreret i denne sag, dermed ikke, således som de opfattes af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, individualisere de pågældende varer og adskille dem fra varer af en anden handelsmæssig oprindelse.

[...]«

- 13 Retten frifandt derfor Harmoniseringskontoret og pålagde sagsøgeren at betale sagens omkostninger.

Appellen

- 14 I appelsagen har appellanten fremført syv anbringender til støtte for følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves, idet det fastslås, at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7 i forordning nr. 40/94, som er til hinder for registrering af de omhandlede varemærker.

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 15 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Første anbringende

Parternes argumenter

- 16 Med sit første anbringende har appellanten anført, at Retten inden for rammerne af sin bedømmelse af de omhandlede varemærkers særpræg ikke har analyseret det samlede indtryk af hvert af varemærkerne, som den burde have gjort, men i den appellerede doms præmis 36 har anvendt en ukorrekt fremgangsmåde ved at opdele de omhandlede varemærker, idet den fastslår, at »de er kendetegnet ved at være cylinderformede«, og at i fire af varemærkerne »udvider lommelygtens cylinderform sig i den ende, hvor pæren befinder sig«. Herved har Retten tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 17 Appellanten, der har forelagt en meget detaljeret beskrivelse af de omhandlede lommelygters egenskaber, har gjort gældende, at såfremt Retten havde undersøgt de optiske og æstetiske kriterier, der sætter deres præg på hver af lommelygterne i dens helhed, ville Retten nødvendigvis være kommet til den konklusion, at de omhandlede varemærker ikke manglede fornødent særpræg.
- 18 Harmoniseringskontoret har anført, at det derimod er appellanten, der ved den pågældende detaljerede beskrivelse har anvendt en ukorrekt fremgangsmåde ved at opdele formen.

Domstolens bemærkninger

- 19 Spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, dels opfattelsen hos den berørte kundekreds. Der er herved tale om den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser må formodes at have (jf. i denne retning hvad angår artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), der er en bestemmelse, der er identisk med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dom af 12.2.2004, sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50 og den heri nævnte retspraksis, jf. ligeledes dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 35 og den heri nævnte retspraksis).
- 20 Som det gentagne gange er blevet fastslået af Domstolen, opfatter gennemsnitsforbrugeren normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer. Følgelig skal der ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg, tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver (jf. hvad angår et ordmærke dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 24, og hvad angår et tredimensionalt varemærke, der består i selve varens form, dom af 29.4.2004, forenede sager C-468/01 P — C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 44).
- 21 De forskellige konstateringer, som Retten har foretaget i den appellerede doms præmis 36 og 37, har ikke det sigte at opdele hver af de omhandlede varemærker, men derimod at undersøge det helhedsindtryk, som det pågældende varemærke giver. Det af appellanten fremsatte klagepunkt, hvorefter Retten ikke har vurderet, om hvert varemærke i sin helhed har fornødent særpræg, er ugrundet.

- 22 På baggrund af det ovenfor anførte må det første anbringende forkastes som ugrundet.

Sjette anbringende

Parternes argumenter

- 23 Med sit sjette anbringende har appellanten påstået, at Retten har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den ved efterprøvelsen af, hvorvidt de omhandlede varemærker har fornødent særpræg, har anvendt kriterier, der ikke er fastsat i forordningen, og som er for strenge.
- 24 Ligesom med ordmærker (dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, »Baby-dry«, Sml. I, s. 6251, præmis 40) er enhver tydelig afvigelse fra de almindelige varer ifølge appellanten tilstrækkelig til, at et tredimensionalt varemærke, der består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, ikke mangler fornødent særpræg.
- 25 Under disse omstændigheder finder appellanten, at da den appellerede dom i præmis 37 har fastslået, at de omhandlede former fremtræder »som varianter af en af de sædvanlige former for lommelygter«, burde Retten have konkluderet, at de omhandlede varemærker ikke mangler fornødent særpræg, eftersom varianter nødvendigvis er afvigelser.

- 26 Harmoniseringskontoret har erkendt, at der ved bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker har fornødent særpræg, ikke skal anvendes strengere kriterier end de kriterier, der anvendes på andre typer af varemærker. Retten har imidlertid i den appellerede doms præmis 33 med rette anført, at arten af det varemærke, der er søgt registreret, kan påvirke den opfattelse, som den tilsigtede kundekreds vil få af varemærket.
- 27 Forbrugeren antager ikke i almindelighed, at der er en konkret forbindelse mellem en vares form og en bestemt oprindelse af denne vare, men opfatter snarere denne form som et aktiv på det tekniske plan eller ud fra visse æstetiske synspunkter, eller forbrugeren tillægger den ingen særlig betydning. For at en forbruger opfatter selve formen af en vare som et middel til identifikation af vares oprindelse, er det ikke tilstrækkeligt, at formen på en eller anden måde adskiller sig fra alle de andre vareformer, der findes på markedet, men formen skal have en eller anden »særegenhed«, der skaber opmærksomhed. Derfor mangler en vares form under alle omstændigheder fornødent særpræg, såfremt den er gængs for varer i den pågældende varegruppe og af samme art som de almindelige former på varerne.
- 28 Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten i denne sag anvendt de ovennævnte kriterier korrekt på de varemærker, som appellanten har søgt registreret.

Domstolens bemærkninger

- 29 Når et varemærke har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, betyder det, at varemærket gør det

muligt at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 34 og den heri nævnte retspraksis).

- 30 Kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af selve varens form, har fornødent særpræg, er ikke forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre varemærke kategorier. I forbindelse med anvendelsen af disse kriterier er opfattelsen hos den relevante kundekreds imidlertid ikke nødvendigvis den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens form, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen geografisk eller tekstmæssig oplysning, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke (jf. dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 38 og den heri nævnte retspraksis).
- 31 Heraf følger, at jo mere den form, der søges registreret, ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b) i forordning nr. 40/94. Kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor opfylder sin grundlæggende oprindelsesfunktion, mangler ikke fornødent særpræg i henhold til nævnte bestemmelse (jf. dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 39 og den heri nævnte retspraksis).
- 32 I det tilfælde, hvor et tredimensionalt varemærke består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, er det forhold, at denne form er en variant af en af de sædvanlige former for denne type varer, ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøres, at det pågældende varemærke — i modsætning til det af appellanten anførte — har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning

nr. 40/94. Det skal stadig efterprøves, om et sådant varemærke gør det muligt for en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af denne vare, uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed, at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer.

- 33 Appellanten har således ikke godtgjort, at Retten anvendte uhjemlede og for strenge kriterier, da den fastslog, at de omhandlede tredimensionale varemærker mangler fornødent særpræg.
- 34 Det sjette anbringende må følgelig forkastes som ugrundet.

Syvende anbringende

Parternes argumenter

- 35 Med sit syvende anbringende har appellanten anført, at Retten har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den i den appellerede doms præmis 37 har støttet sig til den konstatering, at »gennemsnitsforbrugeren er vant til at se former, der ligner de omtvistede, og som har en stor designmæssig bredde«, som grundlag for at fastslå, at de omhandlede varemærker mangler fornødent særpræg.
- 36 Appellanten har anført, at selv om det antages, at denne konstatering er korrekt, kan der, hvad angår forbrugeren opfattelse af varemærkerne, drages to modsatrettede konklusioner heraf. Enten er formen uden betydning for forbrugeren for så vidt

angår oprindelsen, da han generelt »er vant til at se disse former«. Denne konklusion er ifølge appellanten udelukket, da fællesskabslovgiver ved i forordning nr. 40/94 at indføre kategorien varemærker, der består af varens form, har ment, at varens form er en angivelse af dens oprindelse. Eller også medfører en stor designmæssig bredde netop, at forbrugeren er opmærksom på varernes form og således på de forskellige varianter, der eksisterer ved udformningen af varer med forskellige oprindelser. Ifølge appellanten er det sidstnævnte konklusion, der må drages, da det er ubestridt, at formerne ikke er uden betydning for forbrugeren. Rettens argumentation i den appellerede doms præmis 37 indeholder således en indre selvmodsigelse.

Domstolens bemærkninger

- 37 For det første fremgår det på ingen måde af den appellerede doms præmis 37, at Retten er af den opfattelse, at formen principielt er uden betydning for forbrugeren som angivelse af oprindelsen.
- 38 Hvad angår for det andet appellants påstand, hvorefter en stor designmæssig bredde netop medfører, at forbrugeren er opmærksom på varernes form og således på de forskellige varianter, der eksisterer ved udformningen af varer med forskellige oprindelser, har denne i virkeligheden til formål at få Domstolen til sætte sin egen bedømmelse af de faktiske omstændigheder i stedet bedømmelsen foretaget af Retten i den appellerede doms præmis 37.
- 39 Som det fremgår af artikel 225 EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut, er appel 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 dommen i sagen DKV mod KHIM, præmis 22, og dom af 2.10.2003, sag C-194/99 P, Thyssen Stahl mod Kommissionen, Sml. I, s. 10821, præmis 20).

- 40 Da det inden for rammerne af det foreliggende anbringende ikke er blevet gjort gældende, at Retten har gengivet de faktiske omstændigheder og beviser forkert, må anbringendet afvises.

Fjerde anbringende

Parternes argumenter

- 41 Med sit fjerde anbringende har appellanten anført, at Retten har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den i sin bedømmelse af spørgsmålet om de pågældende varemærkers fornødne særpræg ikke har taget hensyn til den faktiske opfattelse hos forbrugerne.
- 42 Ifølge appellanten indebærer bedømmelsen af et varemærkes fornødne særpræg — hvilket Retten selv har anført i den appellerede doms præmis 33 — at der tages hensyn til alle relevante forhold, der er forbundet med sagens konkrete omstændigheder. Retten har imidlertid i direkte modstrid med denne udtalelse i den appellerede doms præmis 34 og 39 retsstridigt begrænset sig til en a priori-undersøgelse, der helt har ladet brugen af varemærket ude af betragtning, idet den ikke har taget hensyn beviserne vedrørende offentlighedens opfattelse af de omhandlede varemærker som følge af deres brug.

- 43 Det kan ud fra rent retlige overvejelser begrundes, at der tages hensyn til offentlighedens faktiske opfattelse af varemærket ved bedømmelsen af, om varemærket fra begyndelsen har fornødent særpræg. For det første har den af EF-varemærket ydede beskyttelse i henhold til ordlyden af syvende betragtning til forordning nr. 40/94 navnlig til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse. Den eneste måde, hvormed det med sikkerhed kan fastslås, om varemærkets funktion som angivelse af oprindelse er sikret, er at støtte sig til den berørte kundekreds' faktiske opfattelse af varemærket. Endvidere følger det af selve ordlyden af artikel 7 i forordning nr. 40/94 — og navnlig anvendelsen af udtrykkene »i omsætningen« i artikel 7, stk. 1, litra c), og »offentligheden« i artikel 7, stk. 1, litra g) — at alle de absolutte registreringshindringer skal bedømmes ud fra den berørte kundekreds' opfattelse. Endelig er denne fortolkning gentagne gange blevet bekræftet af Domstolen (Baby-dry-dommen, præmis 42) og af Retten (domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 27, og sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 24), og denne fortolkning er også gældende ved de tyske domstole.
- 44 Harmoniseringskontoret har anført, at Retten med rette inden for rammerne af en a priori-undersøgelse og uafhængigt af den brug, der er gjort af tegnet, har bedømt, om varemærket, som er søgt registreret på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, har fornødent særpræg. Artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, der vedrører fornødent særpræg som følge af brug, ville nemlig være betydningsløs, hvis der allerede ved bedømmelsen af, om et varemærke fra begyndelsen har fornødent særpræg, skulle tages hensyn til forhold, der er knyttet til dets brug.
- 45 Det er ubestridt, at appellanten ikke har påberåbt sig den brug, der er gjort af varemærket i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Det er derfor med rette, at Retten har bedømt de omhandlede varemærkers fornødne særpræg ud fra en forbrugers synspunkt, der kender formerne af lommelygter på markedet, og som for første gang står over for de omhandlede lommelygter.

Domstolens bemærkninger

- ⁴⁶ Som det er anført i denne doms præmis 29, har et varemærke fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, når varemærket gør det muligt at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed at adskille disse varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders.
- ⁴⁷ Selv om et varemærke ikke fra begyndelsen har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, kan det imidlertid få det som følge af brug i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser. Et sådant fornødent særpræg kan bl.a. erhverves efter en normal tilvænningsproces hos den relevante kundekreds (jf. dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 67).
- ⁴⁸ Ved bedømmelsen af, om et varemærke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal Harmoniseringskontoret eller Retten, hvis der er anlagt sag ved denne, tage alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning [jf. med henblik på artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 35].
- ⁴⁹ Selv om denne bedømmelse — således som det er påpeget i nærværende doms præmis 19 — skal foretages i forhold til den formodede opfattelse hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, kan det ikke udelukkes, at beviser vedrørende den faktiske opfattelse af varemærket hos forbrugerne i visse tilfælde kan være nyttige for Harmoniseringskontoret eller Retten, hvis der er anlagt sag ved denne.

- 50 Disse beviser skal dog for at kunne bidrage til at fastslå, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, godtgøre, at forbrugerne ikke har måttet gøre sig bekendt med varemærket som følge af brug, men at varemærket umiddelbart har gjort det muligt for dem at adskille de varer og tjenesteydelser, der var forsynet med mærket, fra varer og tjenesteydelser, der hidrører fra konkurrerende virksomheder. Som det med rette er anført af Harmoniseringskontoret, ville artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 nemlig være betydningsløs, hvis et varemærke kunne registreres på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), fordi det har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort heraf.
- 51 Beviserne, som appellanten har forelagt vedrørende forbrugernes faktiske opfattelse af de omhandlede varemærker, er sammenfattet i den appellerede doms præmis 21 og 22. De har til formål at bevise, at forbrugere har antaget, at kopier af de af appellanten markedsførte lommelygter hidrørte fra appellanten, og at konkurrenter har reklameret for deres varer ved at nævne, at varerne har det samme design som appellantens varer.
- 52 I modsætning til hvad appellanten har anført, har Retten på ingen måde afvist at undersøge disse beviser.
- 53 For det første har Retten, idet den i den appellerede doms præmis 34 har anført, at det skal undersøges, om de omhandlede varemærker vil give den tilsigtede kundekreds mulighed for at adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser fra dem, der hidrører fra andre virksomheder, »inden for rammerne af en a priori-undersøgelse og uden hensyntagen til tegnets faktiske brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94«, begrænset sig til at anføre, at den ikke ville undersøge, om de omhandlede varemærker kunne have fået fornødent særpræg i den nævnte bestemmelses forstand, hvorved den således har draget konsekvensen af det forhold, at appellanten ikke på noget tidspunkt under retsforhandlingerne havde påberåbt sig denne artikel.

- 54 For det andet fremgår det af den appellerede doms præmis 39, at Retten har undersøgt beviserne, der er sammenfattet i den appellerede doms præmis 21 og 22, men at den har forkastet dem som uegnede til at fastslå, at de omhandlede varemærker har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 55 I den forbindelse skal det bemærkes, at disse beviser vedrører den faktiske opfattelse af de omhandlede varemærker hos forbrugerne på et tidspunkt, hvor de omhandlede lommelygter allerede havde været i handelen i flere år, og hvor forbrugerne således var blevet vant til deres form. Appellanten har i stævningen desuden selv erkendt, at de pågældende beviser »ligeledes kan vedrøre det forhold, at den berørte kundekreds har antaget, at der er en forbindelse mellem lommelygternes form og sagsøgeren [...] bl.a. på grund af deres brug i omsætningen«.
- 56 Under disse omstændigheder har Retten i den appellerede doms præmis 39 uden at gengive beviserne forkert kunnet antage, at beviserne, der er sammenfattet i den appellerede doms præmis 21 og 22, ikke godtgjorde, at de omhandlede varemærker havde fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at de kun kunne godtgøre, at disse varemærker kunne få fornødent særpræg som følge af den brug, der måtte blive gjort heraf i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i samme forordnings artikel 7, stk. 3.
- 57 Som følge heraf må det fjerde appelanbringende forkastes som ugrundet.

Andet anbringende

Parternes argumenter

- 58 Med sit andet anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 39 har gengivet de beviser, der er omhandlet i præmis 18, 19, 21 og 22 i den appellerede dom, som appellanten havde fremlagt til støtte for sin sag, forkert, idet den — i strid med enhver logisk tankegang — fandt, at de alene vedrørte særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, hvilket har betydet, at den ikke har taget hensyn til dem.
- 59 Ifølge appellanten vedrører disse beviser nemlig alene eller først og fremmest de omhandlede varemærkers særpræg fra begyndelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 60 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Retten i præmis 18, 19, 21 og 22 i den appellerede dom har sammenfattet alle de beviser, som appellanten har påberåbt sig, og derefter i den appellerede doms præmis 39 har vurderet disse omstændigheders betydning for sagens afgørelse. Ifølge Harmoniseringskontoret har Retten med rette og uden at tilsidesætte almindelige logiske regler, fastslået, at de omstændigheder, som appellanten har anført, kunne have fået betydning inden for rammerne af en prøvelse på grundlag af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, men ikke på grundlag af samme bestemmelses stk. 1, litra b).

Domstolens bemærkninger

- 61 Hvad for det første angår de beviser, der er sammenfattet i den appellerede doms præmis 21 og 22, har Retten af de grunde, der er redegjort for i nærværende doms præmis 55 og 56, uden at gengive dem forkert, kunnet fastslå, at disse oplysninger alene kan bevise, at de omhandlede varemærker ville have kunnet opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf.
- 62 Hvad for det andet angår de beviser, der er sammenfattet i den appellerede doms præmis 18 og 19, har de til formål at bevise, at de omhandlede lommelygter i betragtning af deres funktionelle og æstetiske kvaliteter og særlige design har fornødent særpræg.
- 63 I modsætning til, hvad appellanten har påstået, har Retten på ingen måde nægtet at tage hensyn til disse beviser.
- 64 Det fremgår nemlig af den appellerede doms præmis 37, at Retten har undersøgt appellantens argumenter om de omhandlede lommelygters æstetiske kvaliteter og design, men at den som konklusion på sin undersøgelse fandt, at disse kendetegn ikke var tilstrækkelige til at give de omhandlede varemærker fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 65 I den appellerede doms præmis 39 har Retten således begrænset sig til at understrege, at de beviser, der har til formål at påvise de nævnte lampers designs fortrinlighed og deres æstetiske og funktionelle kvaliteter, ikke godtgør, at de omhandlede varemærker fra begyndelsen havde fornødent særpræg, men at de alene kunne påvise, at de kunne opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der blev gjort af dem.

- 66 I modsætning til hvad appellanten har anført, har Retten på ingen måde gengivet disse beviser forkert.
- 67 Med hensyn til den udtalelse, som appellanten har fremlagt, var Retten ikke forpligtet til at tilslutte sig forfatterens holdning og kunne foretage sin egen vurdering af de omhandlede varemærkers særpræg.
- 68 Med hensyn til den anerkendelse, som de omhandlede lommelygters design ifølge appellanten nyder på internationalt plan, bemærkes ligeledes, at det forhold, at varer har et kvalitetsdesign, ikke nødvendigvis medfører, at et varemærke, der består af disse varers tredimensionelle form, fra begyndelsen gør det muligt at adskille de nævnte varer fra andre virksomheders varer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
- 69 Herefter må det andet anbringende forkastes som ugrundet.

Tredje anbringende

Parternes argumenter

- 70 Med sit tredje anbringende har appellanten påstået, at Retten har tilsidesat virksomhedens ret til at blive hørt i henhold til artikel 6, stk. 2, EU, sammenholdt med artikel 6 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og artikel 41, stk. 2, første led, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000 (EFT C 364, s. 1).

- 71 Efter appellantens opfattelse har Retten nemlig for det første fejlagtigt afvist de beviser, der allerede er nævnt i forbindelse med det andet anbringende. Appellanten har foreholdt Retten, at den har afslået virksomhedens tilbud om at høre forfatteren til den sagkyndige udtalelse, den havde fremlagt, som »sagkyndigt vidne«.
- 72 For det andet har Retten ikke taget hensyn til de beviser, som appellanten har fremlagt, der — ifølge appellanten — på én gang påviser, at de andre fabrikanter anvender et meget stort antal forskellige lommelygteformer, og at de omhandlede varemærker adskiller sig tydeligt fra alle disse former. Retten har uden begrundelse anført, at de omhandlede lommelygter har former, der anvendes almindeligt af andre fabrikanter.
- 73 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appellanten med sit tredje anbringende rent faktisk for Domstolen forsøger at anfægte Rettens bedømmelse af de faktiske omstændigheder.
- 74 Med hensyn til det forhold, at Retten ikke har villet høre forfatteren til den sagkyndige udtalelse, som appellanten har fremlagt, udgør denne afgørelse ikke en tilsidesættelse af de processuelle bestemmelser, for det tilkommer alene Retten at afgøre, om afhøring af et vidne eller en udtalelse er nødvendig.

Domstolens bemærkninger

- 75 Indledningsvis bemærkes, at for så vidt appellanten med det tredje anbringende foreholder Retten, at den ikke har taget hensyn til de beviser, der er sammenfattet i den appellerede doms præmis 18, 19, 21 og 22, er dette anbringende sammenfaldende med det andet anbringende og må følgelig forkastes af de samme grunde.

- 76 Hvad herefter angår det forhold, at Retten kritiseres for, at den ikke har villet afhøre forfatteren til den sagkyndige udtalelse, som appellanten har fremlagt, som appellanten havde foreslået, bemærkes, at det alene tilkommer Retten at bedømme, om det er nødvendigt at supplere bevismaterialet i de sager, der forelægges til afgørelse. Spørgsmålet om, hvilken beviskraft dokumenterne i sagen har, henhører under den vurdering af de faktiske omstændigheder, som kun Retten kan foretage, og som — således som det allerede er nævnt ovenfor i præmis 39 — ikke er undergivet Domstolens prøvelsesret under appelsagen, medmindre Retten har gengivet de forelagte beviser forkert, eller det fremgår af de fremlagte dokumenter, at Rettens konstateringer er materielt urigtige (dom af 10.7.2001, sag C-315/99 P, *Ismeri Europa mod Revisionsretten*, Sml. I, s. 5281, præmis 19, og af 7.11.2002, forenede sager C-24/01 P og C-25/01 P, *Glencore og Compagnie Continentale mod Kommissionen*, Sml. I, s. 10119, præmis 77 og 78).
- 77 I den foreliggende sag har Retten — efter at have undersøgt alle de faktiske omstændigheder og beviser, der var blevet forelagt den — lovligt kunnet antage, at en afhøring som vidne af forfatteren til en sagkyndig udtalelse, der allerede var blevet fremlagt under sagen, ikke var nødvendig i forbindelse med dens vurdering af de omhandlede varemærkers særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Retten har således ikke tilsidesat appellansens ret til at blive hørt ved ikke at anordne den nævnte afhøring.
- 78 Hvad endelig angår det tredje anbringende for så vidt det heri foreholdes Retten, at den ikke har taget hensyn til andre beviser, som appellanten har fremlagt, og som — ifølge appellanten — på én gang beviser, at de andre fabrikanter anvender et meget stort antal forskellige lommelygteformer, og at de omhandlede varemærker adskiller sig væsentligt fra alle disse former, bemærkes, at dette anbringende svarer til at anfægte en bedømmelse af de faktiske omstændigheder. Af den grund, der er nævnt i denne doms præmis 39, og i mangel af nogen som helst påvisning af, at de faktiske omstændigheder eller beviser er blevet gengivet forkert, kan dette klagepunkt åbenbart ikke antages til realitetsbehandling under en appelsag.
- 79 Det tredje anbringende kan derfor delvis ikke antages til realitetsbehandling, delvis er det ugrundet.

Femte anbringende

Parternes argumenter

- 80 Med det femte anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den kun har støttet sig på generelle antagelser, der ikke er underbygget af nogen konstateringer om faktiske omstændigheder, som grundlag for at fastslå, at de ansøgte varemærker mangler fornødent særpræg.
- 81 Ifølge appellanten har Retten nemlig fastslået i den appellerede doms præmis 33, 36 og 37, at de omhandlede former er sædvanlige, at gennemsnitsforbrugeren er vant til at se dem, at formerne er almindeligt forekommende i handelen, og at varemærkernes art har betydning for den måde, som de bliver opfattet på af den tilsigtede kundekreds, uden at støtte disse påstande på konstateringer om faktiske omstændigheder.
- 82 Harmoniseringskontoret har anført, at hvad angår spørgsmålet om, hvilke lommelygter der skal betragtes som sædvanlige, eller som man naturligt kommer til at tænke på, har Andet Appellkammer allerede — bl.a. i betragtning af gengivelsen af den række af andre lampeformer, som appellanten fremstiller — på tilstrækkelig måde fastslået dette. Harmoniseringskontoret har tilføjet, at da Rettens medlemmer selv er forbrugere, for hvem lommelygter er almindelige genstande, er de i stand til efter deres eget kendskab at vurdere, hvilke lommelygteformer der er »normale« og sædvanlige.

Domstolens bemærkninger

- 83 Som det blev anført i denne doms præmis 30, bemærkes for det første, at gennemsnitsforbrugerne ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen geografisk eller tekstmæssig oplysning, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke.
- 84 Det var således med rette, at Retten i den appellerede doms præmis 33 understregede, at det ikke kan udelukkes, at det ansøgte varemærkes art kan påvirke den opfattelse, som den relevante kundekreds vil få af varemærket.
- 85 For så vidt det med det femte anbringende er blevet foreholdt Retten, at den har fastslået dette, må anbringendet forkastes.
- 86 I modsætning til, hvad appellantens har gjort gældende, har Retten for det andet ikke i den appellerede doms præmis 36 og 37 anført påstande, der ikke er understøttet af faktiske omstændigheder, men den har foretaget faktiske vurderinger, bl.a. på grundlag af den undersøgelse af de omhandlede lommelygter, der var blevet fremlagt for den.
- 87 Retten kom således til den konklusion, at de nævnte lommelygters former mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

- 88 Som det blev anført i denne doms præmis 39, er vurderingen af de faktiske omstændigheder, medmindre der er tale om en forkert gengivelse af de for Retten fremlagte beviser, hvilket ikke er blevet anført inden for rammerne af dette anbringende, ikke et retsspørgsmål, der som sådan er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag.
- 89 Herefter kan det femte anbringende delvis ikke antages til realitetsbehandling, delvis er det ugrundet, og følgelig må appellen som helhed forkastes.

Sagens omkostninger

- 90 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger, og appellanten har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger.

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

- 1) Appellen forkastes.

- 2) Mag Instrument Inc. betaler sagens omkostninger.

Underskrifter.