

Sag C-238/06 P

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG mod

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

»Appel — EF-varemærker — tredimensionalt varemærke — en plasticflaskes form — afslag på registrering — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — ældre nationalt varemærke — Pariserkonventionen — TRIPs-aftalen — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«

Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2007 I - 9379

Sammendrag af dom

1. *Internationale aftaler — Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret — direkte virkning*
2. *EF-varemærker — procedureregler — ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder (Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, og art. 74, stk. 1)*

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — forudgående registrering af varemærket i visse medlemsstater*
(Rådets forordning nr. 40/94)
4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker uden fornødent særpræg*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]
5. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

1. Bestemmelserne i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret kan ikke påberåbes direkte i en sag vedrørende en påstand om annullation af en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende afslag på registrering af et tredimensionalt varemærke.

artikel 7, stk. 1, litra h) og i). I artikel 7, stk. 1, er der derimod ikke en sådan henvisning for så vidt angår varemærkers fornødne særpræg, og fællesskabslovgiver har truffet særskilt bestemmelse herom i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

For det første er Fællesskabet således ikke part i Pariserkonventionen.

Selv om Pariserkonventionens direkte virkning ganske vist kunne følge af henvisningen til konventionen i artikel 2, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, kan — for det tredje — henvisningen imidlertid ikke, idet denne aftale ikke finder direkte anvendelse, føre til en sådan direkte anvendelse af konventionen.

For det andet har fællesskabslovgiver, når lovgiver har fundet det nødvendigt at give visse bestemmelser i Pariserkonventionen direkte virkning, udtrykkeligt henvist til disse bestemmelser i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, navnlig for så vidt angår de absolutte registreringshindringer i forordningens

(jf. præmis 40-43)

2. Inden for rammerne af vurderingen af, hvorvidt der foreligger absolutte registreringshindringer i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, består opgaven for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i at afgøre, om varemærkeansøgningen er omfattet af sådanne registreringshindringer.

Det følger i denne henseende af samme forordnings artikel 74, stk. 1, at Harmoniseringskontoret ex officio skal prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne føre kontoret til at bringe en absolut registreringshindring i anvendelse.

I det omfang en sagsøger — på trods af Harmoniseringskontorets analyse — påberåber sig det ansøgte varemærkes særpræg, påhviler det sagsøger at fremlægge konkrete og velunderbyggede indicier, der godtgør, at det ansøgte varemærke er i besiddelse af enten fornødent særpræg i sig selv eller fornødent særpræg opnået ved brug.

(jf. præmis 48-50)

(Varemærker og Design) har givet afslag på registrering af et ansøgt varemærke som EF-varemærke, påvirker hverken gyldigheden eller beskyttelsen af en ældre national registrering af dette varemærke på en medlemsstats område.

I overensstemmelse med femte betragtning til forordning nr. 40/94 om EF-varemærker træder EF-varemærkeretten nemlig ikke i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

Det er derfor ikke alene muligt, at et varemærke, der savner fornødent særpræg i én medlemsstat, som følge af sproglige, kulturelle, sociale og økonomiske forskelle ikke savner det i en anden medlemsstat, men også, at et varemærke, der savner et sådant særpræg på fællesskabsplan, ikke savner det i en af medlemsstaterne i Fællesskabet.

(jf. præmis 56-58)

3. En afgørelse, hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
4. Kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består

af selve varens udseende, har fornødent særpræg i den betydning heraf, som er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, er ikke forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker.

for kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til denne bestemmelse.

(jf. præmis 80 og 81)

Ved anvendelsen af disse kriterier er gennemsnitsforbrugerens opfattelse imidlertid ikke nødvendigvis den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, 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 grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det.

5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal der tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er grund til at foretage en undersøgelse hver for sig af de forskellige bestanddele, der er anvendt ved udformningen af det omhandlede varemærke. Det kan faktisk være nyttigt, at der i forbindelse med den samlede vurdering foretages en undersøgelse af hver enkelt af de bestanddele, som det pågældende varemærke består af.

Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og der-

(jf. præmis 82)