

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

18. marts 2010*

I sag T-9/07,

Grupo Promer Mon Graphic, SA, Sabadell (Spanien), ved avocat R. Almaraz
Palmero,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

PepsiCo, Inc., New York, New York (Amerikas Forenede Stater), ved advokats E. Armijo Chávarri og A. Castán Pérez-Gómez,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 27. oktober 2006 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1001/2005-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Grupo Promer Mon Graphic, SA og PepsiCo, Inc.,

har

RET TEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne M. Prek og V.M. Ciucă (refererende dommer),

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. januar 2007,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. april 2007,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. april 2007,

efter retsmødet den 8. juli 2009,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

1. *Forordning (EF) nr. 6/2002*

- 1 Bestemmelserne om EF-design er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1).
- 2 Artikel 3, litra a), i forordning nr. 6/2002 bestemmer følgende:

»I denne forordning forstås ved:

- a) »Design«: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale.«

3 Artikel 10 i forordning nr. 6/2002 har følgende ordlyd:

»1. Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.

2. Ved vurderingen af beskyttelsens omfang tages der hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.«

4 Artikel 25 i forordning nr. 6/2002 i den version, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i sagen, bestemmer:

»1. Et EF-design kan kun erklæres ugyldigt,

a) hvis designet ikke er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, litra a)

b) hvis det ikke opfylder betingelserne i artikel 4 til 9

- c) hvis indehaveren i henhold til en domstolsafgørelse ikke er berettiget til EF-designet i medfør af artikel 14

- d) hvis EF-designet strider mod et tidligere design, som er blevet offentliggjort efter datoen for ansøgningens indgivelse eller, hvis der begæres prioritet, efter prioritetsdagen for EF-designet, og som fra en dato, der ligger forud for førnævnte dato, er beskyttet som et registreret EF-design eller ved en ansøgning om registrering af et EF-design eller ved en registreret designret i en medlemsstat eller ved en ansøgning om en sådan ret

- e) hvis et kendetegn benyttes i et senere design, og fællesskabsretten eller medlemsstatsens lovgivning vedrørende sådanne tegn giver indehaveren af retten til kendetegnet ret til at forbyde en sådan brug

- f) hvis designet udgør en uhjemlet brug af et værk, der er beskyttet af en medlemsstats ophavsretslovgivning

- g) hvis designet udgør en uretmæssig brug af et af de elementer, der er anført i artikel 6c i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter benævnt »Pariserkonventionen«), eller en uretmæssig brug af andre kendetegn, emblemer og våbenskjold end dem, der er omfattet af artikel 6c, og som er af særlig offentlig interesse i en medlemsstat.

[...]

3. De begrundelser, som er omhandlet i stk. 1, litra d), e) og f), kan kun påberåbes af ansøgeren til eller indehaveren af den tidligere rettighed.

[...]«

5 Artikel 36 i forordning nr. 6/2002 bestemmer:

»[...]

2. Ansøgningen skal endvidere indeholde en angivelse af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes.

[...]

6. Oplysningerne i de elementer, der er anført i stk. 2 og i stk. 3, litra a) og d), berører ikke omfanget af beskyttelsen af designet som sådan.«

6 Det fastslås i artikel 43 i forordning nr. 6/2002, »at prioritetsdatoen anses for at være datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et EF-design med hensyn til [...] artikel 25, stk. 1, litra d) [...]«.

- 7 Det følger af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, at »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver offentlig myndighed med beføjelse hertil kan forelægge Harmoniseringskontoret en begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, jf. dog artikel 25, stk. 2 til 5«.
- 8 I henhold til artikel 61, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 kan »[a]ppelkamrenes afgørelser om klager [...] indbringes for EF-Domstolen«.
- 9 Artikel 62, første punktum, i forordning nr. 6/2002 bestemmer, at »Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes«.

2. Direktiv 98/71/EF

- 10 Artikel 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre (EFT L 289, s. 28) bestemmer:

»I dette direktiv forstås ved:

- a) »Mønster«: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, struktur og/eller materiale.«

¹¹ Ordlyden af artikel 9 i direktiv 98/71 er som følger:

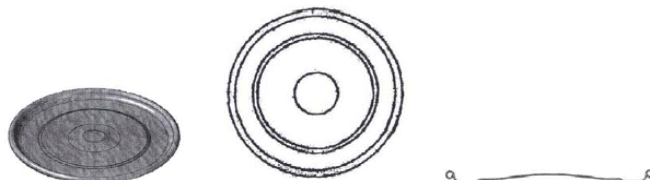
»1. Beskyttelsen i henhold til en mønsterret omfatter ethvert mønster, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.

2. Ved vurderingen af beskyttelsens omfang skal der tages hensyn til den grad af frihed, som frembringeren har haft ved udviklingen af mønstret.«

Sagens baggrund

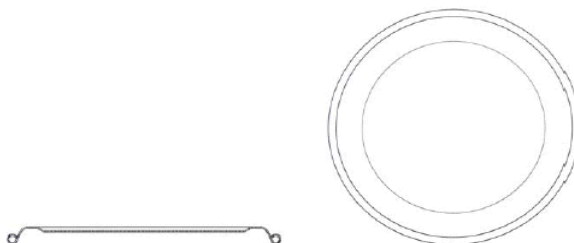
¹² Den 9. september 2003 indgav intervenienten, PepsiCo, Inc., en ansøgning om registrering af et EF-design til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til forordning nr. 6/2002. I forbindelse med registreringsansøgningen blev der begæret prioritet for det spanske design nr. 157156. Registreringsansøgningen herom var blevet indgivet den 23. juli 2003, og den blev offentliggjort den 16. november 2003.

- 13 EF-designet blev registreret under nr. 74463-0001 for følgende produkter: »reklameartikler til spil«. Dette design er gengivet som følger:



- 14 Den 4. februar 2004 indgav sagsøgeren, Grupo Promer Mon Graphic, SA, en begæring om, at EF-design nr. 74463-0001 (herefter det »omtvistede design«) erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52 i forordning nr. 6/2002.

- 15 Ugyldighedsbegæringen støttede ret på det under nr. 53186-0001 registrerede EF-design (herefter det »tidligere design«). Ansøgningen herom blev indgivet den 17. juli 2003, idet der var blevet begæret prioritet for det spanske design nr. 157098, som var indgivet den 8. juli 2003, og registreringsansøgningen blev offentliggjort den 1. november 2003. Det tidligere design er registreret for produktet »metalplader til legetøj«. Det er gengivet som følger:



- 16 De grunde, der var påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, var, at det omtvistede design ikke opfyldte nyhedskravet og ikke havde individuel karakter som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002, samt at der eksisterede en tidligere rettighed som omhandlet i forordningens artikel 25, stk. 1, litra d).
- 17 Den 20. juni 2005 erklærede Harmoniseringskontorets Annullationsafdeling det omtvistede design ugyldigt på grundlag af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002.
- 18 Den 18. august 2005 indgav intervenienten klage over Annullationsafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 55-60 i forordning nr. 6/2002.
- 19 Ved afgørelse af 27. oktober 2006 (herefter den »anfægtede afgørelse«) annullerede Harmoniseringskontorets Tredje Appelkammer Annullationsafdelingens afgørelse og forkastede ugyldighedsbegæringen. Efter at have afvist sagsøgerens argument om intervenientens onde tro var appelkammeret grundlæggende af den opfattelse, at det omtvistede design ikke stred mod sagsøgerens tidligere rettighed, og at betingelserne i artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 derfor ikke var opfyldt. I denne forbindelse anførte appelkammeret, at de produkter, der var forbundet med de omhandlede design, henhørte under en særlig kategori af reklameartikler, nemlig »tazos« eller »rappers«, og at den frihed, designeren med ansvar for at udarbejde sådanne reklameartikler havde, således var »stærkt begrænset«. Appelkammeret udledte heraf, at forskellen i profilen af de omhandlede design var tilstrækkelig til, at det kunne konkluderes, at helhedsindtrykket adskilte sig for den informerede bruger.

Retsforhandlingerne og parternes påstande

²⁰ Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne for sagen for Retten og for Tredje Appelkammer.

²¹ Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

1. Om de beviser, der for første gang er forelagt for Retten

- 22 Harmoniseringskontoret og intervenienten har rejst indsigelse angående formaliteten af dokumenterne i bilag nr. 6-9 til stævningen, som ikke er blevet fremlagt tidligere under sagen. Dokument nr. 6 består af uddrag fra Harmoniseringskontorets internetside vedrørende to registreringer af EF-design, som blev offentliggjort den 9. marts 2004 og gengiver sekskantede spillebrikker. Dokument nr. 7 er en delvis kopi af en privat aftale, som sagsøgeren har indgået med et andet selskab. Dokument nr. 8 er uddrag fra en internetside, der indeholder oplysninger om »pogs« og »tazos«. Dokument nr. 9 er et dokument, der viser en af sagsøgerens produktserier, serien »BEYBLADETM SPINNERS«.
- 23 Som svar på et spørgsmål stillet af Retten bekræftede sagsøgeren, at dokument nr. 6-9 for første gang var blevet forelagt for Retten, idet sagsøgeren præciserede, at disse dokumenter var blevet fremlagt med begrundelserne og konklusionen i den anfægtede afgørelse for øje.
- 24 Disse bilag, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 61 i forordning nr. 6/2002, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra de nævnte dokumenter, og det er ufornuddent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning og analogt Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

- 25 Desuden drages denne konklusion ikke i tvivl af det af sagsøgeren under retsmødet fremførte argument om, at denne havde fremlagt disse dokumenter med henblik på indholdet af den anfægtede afgørelse.

2. Realiteten

- 26 Sagsøgeren har gjort tre anbringender gældende, for det første om intervenientens onde tro og om en indskrænkende fortolkning af forordning nr. 6/2002 i den anfægtede afgørelse, for det andet om, at det omtvistede design ikke opfylder nyhedskravet, og for det tredje om en tilsidesættelse af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002.

Anbringendet om intervenientens onde tro og om en indskrænkende fortolkning af forordning nr. 6/2002

- 27 Sagsøgeren bestrider den anfægtede afgørelse, i det omfang appelkammeret fortolkede forordning nr. 6/2002 indskrænkende ved ikke at tage hensyn til intervenientens onde tro. Sagsøgeren har i denne forbindelse påberåbt sig »afsløringen« af sit tidligere design til intervenienten »på privat og fortrolig vis« i skrivelse af 21. februar 2003 inden for rammerne af handelsmæssige diskussioner, og at de grundlæggende linjer i dette design blev kopieret i det omtvistede design, der senere blev indgivet ansøgning om. Den dato, hvor det tidligere design blev offentliggjort for den brede offentlighed er således af mindre betydning på grund af den tilfældige karakter af datoerne for offentliggørelsen, og den har i det foreliggende tilfælde kun betydning for spørgsmålet om, hvorvidt der er blevet indgivet ansøgning om det tidligere design før ansøgningen om det omtvistede design, og hvorvidt datoen, hvorfra der begæres prioritet, ligger forud herfor.
- 28 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

- 29 I den anfægtede afgørelses punkt 25 anså appelkammeret ikke det af sagsøgeren fremførte argument om ond tro hos indehaveren af det omtvistede tegn for at være relevant, eftersom spørgsmålet ikke gik på, hvorvidt et af de omhandlede design var blevet kopieret fra det andet, men derimod på, om de gav det samme helhedsindtryk.
- 30 Retten henleder opmærksomheden på, at artikel 25, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 opstiller listen over ugyldighedsgrunde for et EF-design. Denne liste skal anses for at være udtømmende, eftersom denne artikel bestemmer, at et design kun kan erklæres ugyldigt på grundlag af en af de deri fastsatte grunde. Det skal derfor fastslås, at den onde tro hos indehaveren af det omtvistede design ikke er nævnt heri.
- 31 Desuden skal det påpeges, at sagsøgeren i sin ugyldighedsbegæring påberåbte sig, at det omtvistede design ikke opfyldte nyhedskravet og ikke havde individuel karakter som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002, samt at der eksisterede en tidligere rettighed som omhandlet i forordningens artikel 25, stk. 1, litra d). Inden for rammerne af efterprøvelsen af disse ugyldighedsgrunde skal spørgsmålet om intervenientens påståede onde tro således anses for ikke at have nogen relevans, eftersom det ikke drejer sig om at tage stilling til adfærden hos indehaveren af det omtvistede design.
- 32 Endelig og i modsætning til sagsøgerens påstande er det den dato, hvor det design, der påberåbes til støtte for ugyldighedsbegæringen, offentliggøres, som udgør et af kriterierne for anvendelsen af artikel 25, stk. 1, litra b) og d), i forordning nr. 6/2002. Sagsøgeren anfører herved, at det tidligere design blev »afsløret« for intervenienten »på privat og fortrolig vis« i en skrivelse af 21. februar 2003, og at det blev offentliggjort for den brede offentlighed den 1. november 2003. Det skal derfor fastslås, at det nævnte design ikke blev offentliggjort den 21. februar 2003, og at denne »afsløring« ikke kan påberåbes med henblik på anvendelsen af artikel 25, stk. 1, litra b) og d), i forordning nr. 6/2002.
- 33 Følgelig skal anbringendet om intervenientens onde tro og en indskrænkende fortolkning af forordning nr. 6/2002 forkastes.

- 34 Herefter skal anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 undersøges.

Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002

Parternes argumenter

- 35 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at »tazos« og »rappers« ikke i sig selv udgør en produktkategori, men at de henhører under kategorien for reklameartikler til spil. Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for i den anfægtede afgørelses punkt 16-18 at henvise til produkter, som er kendt under navnene »tazos«, »pogs« og »rappers«, som om det drejede sig om produkter af samme art, og at anse ordet »tazos« for at være den spanske oversættelse af det engelske »rappers«. »Pogs«, der stammer fra 1920'erne, er imidlertid ifølge sagsøgeren meget flade, todimensionelle brikker af pap, som er meget svære at bøje eller trykke ud på vrangen. »Rappers« er derimod lavet med en metallisk overflade, som gør det muligt let at bøje dem og trykke dem ud på vrangen. Deres centrale del og deres metalliske materiale gør dem helt forskellige fra »pogs« eller fra »tazos«, som blev skabt i årene 1994-1998, og gør det muligt at lege med dem på en anden måde.
- 36 Under henvisning til kategorien for reklameartikler til spil har sagsøgeren således for det andet anfægtet vurderingen i den anfægtede afgørelses punkt 20, ifølge hvilken den frihed, designeren havde haft ved udviklingen af det omtvistede design, var »stærkt begrænset«.
- 37 For det tredje er den informerede bruger et barn i alderen omkring 5-10 år og ikke en marketingdirektør, som anført i den anfægtede afgørelses punkt 16. Ifølge sagsøgeren

er en sådan direktør i fødevarerindustrien ikke den endelige bruger, og direktøren vil have en grad af ekspertise, som ligger over en almindelig brugers.

- 38 For det fjerde giver de omhandlede design det samme helhedsindtryk, eftersom forskellene i profilerne af de omhandlede design — i modsætning til analysen i den anfægtede afgørelses punkt 22 og 24 — ikke er åbenbare, idet det kræver en særlig grad af opmærksomhed og en koncentreret betragtning af skiven at finde dem. Sagsøgeren tvivler på, at et lille barn undersøger skivernes profil meget indgående med henblik på at finde forskellene.
- 39 Harmoniseringskontoret har for det første gjort gældende, at det påhviler parterne at fremlægge oplysninger om den konkrete beskaffenhed af det omhandlede produkt, de særlige forhold på det pågældende marked og den informerede brugers opfattelse af designet på dette marked. Intervenienten havde for appelkammeret fremlagt oplysninger om det omhandlede produkt, og »det blev med ét klart«, at »pogs« udgjorde en særlig kategori af produkter, der havde deres eget marked, og hvis særlige brug påvirkede formen og kendetegnene. Under henvisning til den anfægtede afgørelses punkt 17 har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at intervenienten således har bevist, at den informerede bruger kender de cirkelformede, flade spillebrikker, der nogle gange uddeles som reklameartikler, navnlig i fødevarersektoren.
- 40 For det andet har Harmoniseringskontoret påpeget, at det af den anfægtede afgørelses punkt 20 følger, at de »pogs«, som parterne har fremlagt for appelkammeret, alle består af flade skiver af plastik eller pap, hvorpå der er påtrykt billeder, og hvis centrale forhøjede del er skabt til at lave en lyd, når man trykker i midten af »pog«'en. Harmoniseringskontoret har tilføjet, at denne centrale forhøjede del af skiven skal være af metal for at lave en lyd, at centerdelen øger »pog«'ens evne til at blive vendt på vrangen, for at tilføre spillet et element af tilfældighed, og at dens form skal være enkel for ikke at forvrænge billedet, der dækker »pogs«. Af sikkerhedsgrunde skal kanterne være afrundede, og den centrale forhøjede del må ikke være højere end kanterne, for at »pogs«'ene kan stables. Appelkammerets konklusion om, at den frihed, designeren havde, var begrænset af disse bindinger, er således berettiget. Endelig har Harmoniseringskontoret tilføjet, at konklusionen i den anfægtede afgørelses punkt 24 er begrundet, hvis Retten accepterer, at den informerede bruger på prioritetsdagen for det tidligere design forventede, at et produkt, såsom en »pog« — eller ethvert andet

produkt fra denne særlige kategori — ville have form af en skive, eftersom dette var normen i den pågældende branche.

- 41 For det tredje er den informerede bruger ifølge Harmoniseringskontoret velunderrettet og derfor opmærksom og har et vist kendskab til tidligere design samt til tendenserne for produktet på det pågældende marked. Brugeren er dog hverken designer eller fabrikant af det pågældende produkt. Han har bl.a. mulighed for at foretage en direkte sammenligning af de omhandlede design. Harmoniseringskontoret har som svar på sagsøgerens argument anført, at et barn på 5-10 år i dette tilfælde vil være fuldt ud lige så opmærksom, hvis ikke mere, end en hvilken som helst kategori af voksne.
- 42 Ifølge Harmoniseringskontoret — og for det fjerde — er sagsøgeren enig i analysen i den anfægtede afgørelses punkt 22 og 23, ifølge hvilken sammenligningen af design skal begrænse sig til grafiske gengivelser. Den omstændighed, at de omhandlede design tænkes anvendt på metalskiver, har i mangel af en sådan specifikation i registreringerne ingen relevans. Den anfægtede afgørelse nævnte forskellene i profil, eftersom de omhandlede designs perspektiver ikke kan ses ovenfra. Henset til designerens begrænsede frihed er selv relativt små forskelle tilstrækkelige til at skabe et anderledes helhedsindtryk. De omhandlede design er forskellige hvad angår to centrale aspekter, i forhold til hvilke designerens frihed kommer til udtryk, nemlig valget af motiv, der udsmykker centret på »pogs«'ene, og udsmykningens udformning på denne forhøjede del.
- 43 Ifølge intervenienten udgør »tazos« og »rappers« for det første en særlig kategori af reklameartikler, som omfatter »tazos« og »rappers« af metal. Intervenienten har markedsført denne produkttype i mere end ti år. Ifølge intervenienten har den omstændighed, at disse produkter er af metal, i øvrigt ingen relevans, eftersom dette kun er af betydning for funktionen.

- 44 For det andet viste alle vareprøverne af »tazos« og »rappers«, som parterne fremlagde for Harmoniseringskontoret, at de produkter, som sagsøgeren og intervenienten markedsfører, er flade, runde, med en afrundet kant og påført billeder i farver. Graden af frihed, som designeren har, er meget lille for de omhandlede produkter, og små detaljer er tilstrækkelige til at skabe et anderledes helhedsindtryk.
- 45 Hvad angår den informerede bruger — uanset om det er et barn eller en marketingdirektør — er det væsentlige for det tredje, at brugeren er oplyst omkring fænomenet »tazos« eller »rappers«, sådan som appelkammeret har understreget i den anfægtede afgørelses punkt 17 og 19. Eftersom den nævnte bruger ifølge intervenienten er i stand til at opdage enhver lille forskel mellem de forskellige typer »tazos« og »rappers«, som adskiller sig fra normen, vil marketingfirmaer tilbyde stadig mere sofistikerede sådanne på markedet.
- 46 Sådan som appelkammeret har påvist i den anfægtede afgørelses punkt 21-26, giver de omhandlede design for det fjerde forskellige helhedsindtryk. De flader på de omhandlede design, der vender opad, dvs. de mest synlige flader for brugerne, er grundlæggende forskellige, hvilket indebærer, at disse forskelle ikke kan anses for ubetydelige, navnlig ikke for en informeret bruger.

Rettens bemærkninger

- 47 Ifølge artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 kan et EF-design erklæres ugyldigt, hvis det strider mod et tidligere design, som er blevet offentliggjort efter datoen for ansøgningens indgivelse eller, hvis der begæres prioritet, efter prioritetsdagen for EF-designet, og som fra en dato, der ligger forud for førnævnte dato, er beskyttet som et registreret design eller ved en ansøgning om registrering af et EF-design eller ved en registreret designret i en medlemsstat eller ved en ansøgning om en sådan ret.

- 48 Eftersom begrebet »strider mod« ikke som sådan er defineret i forordning nr. 6/2002, skal det præciseres. I den anfægtede afgørelses punkt 14 og 15 mente appelkammeret i lighed med Annullationsafdelingen, at to design strider mod hinanden, når de giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk, og at der i denne henseende skulle tages hensyn til graden af frihed, som designeren havde ved udviklingen af det omtvistede design.
- 49 Med henblik på fortolkningen af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 skal det påpeges, at det af artikel 10 i forordning nr. 6/2002, hvad angår et EF-design, og af artikel 9 i direktiv 98/71, hvad angår et mønster, der er registreret i en medlemsstat, følger, at beskyttelsen i henhold til et design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, og at der ved vurderingen af beskyttelsens omfang skal tages hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.
- 50 I denne forbindelse skal det indledningsvis fastslås, at ordlyden af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 i lighed med ordlyden af artikel 9, stk. 1, i direktiv 98/71 i langt størstedelen af sprogversionerne anfører, at det drejer sig om et »andet helhedsindtryk«. To sprogversioner (nemlig den franske og den rumænske) hvad angår artikel 10 i forordning nr. 6/2002, og en enkelt sprogversion (nemlig den franske) hvad angår artikel 9 i direktiv 98/71 fastslår, at det drejer sig om et »andet visuelt helhedsindtryk«. Eftersom det i artikel 3, litra a), i forordning nr. 6/2002 og i artikel 1, litra a), i direktiv 98/71 bestemmes, at et design kun er et produkts eller en del af et produkts udseende, må det imidlertid fastslås, at det helhedsindtryk, der henvises til i artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 og i artikel 9, stk. 1, i direktiv 98/71, kun kan være visuelt. Forskellen i sprogversionernes ordlyd giver derfor ikke i denne henseende denne bestemmelse et andet indhold.
- 51 Det følger endvidere af artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 og af artikel 9, stk. 2, i direktiv 98/71, at der ved vurderingen af, om et design strider mod et tidligere design, skal tages hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.

- 52 Følgelig skal artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 fortolkes således, at et EF-design strider mod et tidligere design, når dette design — under hensyntagen til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af det nævnte EF-design — ikke giver den informerede bruger et anderledes helhedsindtryk end det, det påberåbte tidligere design giver. Appellammeret har således med rette kunnet anlægge en sådan fortolkning.
- 53 Det skal fastslås, at alene denne fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 kan sikre en beskyttelse af rettigheder, som indehaveren af et design, der er tidligere end et sådant design, som er beskrevet i denne bestemmelse, har, mod enhver krænkelse af dette design gennem sameksistensen med et senere EF-design, som giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk. Hvis ikke en sådan fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002 anlægges, ville indehaveren af en tidligere rettighed nemlig være frataget muligheden for at begære et sådant senere EF-design ugyldigt og være frataget den reelle beskyttelse, som hans design har i henhold til artikel 10 i forordning nr. 6/2002 eller artikel 9 i direktiv 98/71.

— Produktet, hvori det omtvistede design skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes

- 54 Sagsøgeren har bestridt den anfægtede afgørelse i det omfang, appellammeret definerede kategorien for de produkter, der var omfattet af det omtvistede design, som værende »pogs«, »rappers« eller »tazos«, uanset at disse produkter ikke udgør en homogen varegruppe. Ifølge sagsøgeren skulle appellammeret have taget hensyn til kategorien reklameartikler til spil.
- 55 Det skal i denne forbindelse fastslås, at eftersom det af artikel 3, litra a), i forordning nr. 6/2002 følger, at et design består af et produkts udseende, skal ansøgningen om registrering af et EF-design i henhold til denne forordnings artikel 36, stk. 2, indeholde

en angivelse af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes. Det skal imidlertid præciseres, at uanset at angivelsen af disse produkter i ansøgningen om registrering af et design er obligatorisk, berører oplysningen herom ikke i henhold til artikel 36, stk. 6, i forordning nr. 6/2002 omfanget af beskyttelsen af designet som sådan.

- 56 Det følger således af artikel 36, stk. 6, i forordning nr. 6/2002, at for at bestemme det produkt, hvori det omtvistede design skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes, skal der tages hensyn til angivelsen herom i ansøgningen om registrering af dette design, men også eventuelt designet i sig selv i det omfang, det præciserer produktets beskaffenhed, dets tilsigtede formål eller dets funktion. En inddragelse af designet i sig selv kan nemlig gøre det muligt at identificere produktet i en større produktkategori, som er angivet i forbindelse med registreringen, og følgelig effektivt at fastslå, hvem den informerede bruger er, og graden af frihed, designeren har haft ved udviklingen af designet.
- 57 Det skal bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 16 og 20 anså, at de produkter, hvori de omhandlede design skal inkorporeres, eller hvorpå de skal anvendes, var benævnt »pogs« eller »rappers« på engelsk, eller »tazos« på spansk, uanset at Annullationsafdelingen havde taget hensyn til kategorien reklameartikler til spil.
- 58 I det foreliggende tilfælde er det omtvistede design blevet registreret for følgende produkter: »reklameartikler til spil«.
- 59 Uanset at det mellem parterne er ubestridt, at det omtvistede design ligesom det tidligere design skal anvendes på reklameartikler til spil, viser en undersøgelse af dette design i sig selv, at det drejer sig om en særlig kategori af reklameartikler til spil. Som appelkammeret har bemærket i den anfægtede afgørelses punkt 17, har

intervenienten desuden for appelkammeret fremlagt beviser vedrørende de omhandlede produkter, navnlig beviser vedrørende »tazos«, som denne har markedsført siden 1995. Appelkammeret kunne således med rette anse intervenienten for at have gjort det muligt konkret at fastslå produkternes beskaffenhed og funktion, idet der er tale om spillebrikker, som er kendt under navnene »pogs«, »rappers« eller »tazos«. Endvidere præciserede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 16, at disse særlige reklameartikler til spil var rettet mod mindre børn, og at de generelt tjente som reklame for kiks eller kartoffelchips, hvilket er ubestridt mellem parterne.

- 60 Det skal således fastslås, at appelkammeret med rette anså, at det omhandlede produkt inden for den brede kategori reklameartikler til spil henhørte under en særlig kategori, som er spillebrikker kendt under navnene »pogs«, »rappers« eller »tazos«.

— Den informerede bruger

- 61 Sagsøgeren har bestridt den anfægtede afgørelse i det omfang, den anså den informerede bruger for også at kunne være en marketingdirektør, uanset at det i det foreliggende tilfælde drejede sig om et barn på omkring 5-10 år.
- 62 Hvad angår den informerede bruger skal det fastslås, at denne hverken er fabrikant eller sælger af de produkter, hvori de omhandlede design skal inkorporeres, eller hvorpå de skal anvendes. Den informerede bruger er særligt opmærksom og har et vist kendskab til den tidligere kunstform, hvilket vil sige til de design, der hidtil er blevet anvendt for det omhandlede produkt, og som var blevet offentliggjort på den dato, hvor ansøgningen om det omtvistede design blev indgivet, eller eventuelt den dato, hvor der begæres prioritet.

- 63 Det skal i denne forbindelse fastslås, at uanset at appelkammeret ikke i det foreliggende tilfælde specifikt definerede den informerede bruger, udelukkede det i modsætning til sagsøgerens påstande ikke muligheden for, at det kunne dreje sig om et barn på omkring 5-10 år.
- 64 Det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 16 og 17 anså den informerede bruger for at kunne være et barn på omkring 5-10 år eller en marketingdirektør i en virksomhed, som fabrikere produkter, for hvilke der reklameres ved at tilbyde »pogs«, »rappers« eller »tazos«. Det følger nemlig af definitionen af en informeret bruger, sådan som denne er præciseret i præmis 62 ovenfor, at den informerede bruger i det foreliggende tilfælde — eftersom de produkter, hvorpå det omtvistede design skal anvendes, er »pogs«, »rappers« eller »tazos« — skal anses at have et særligt kendskab til den tidligere kunstform hvad angår disse produkter. Hvad desuden angår spillebrikker, der mere specifikt retter sig til børn, kan denne bruger — som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelse — være et barn på omkring 5-10 år, hvilket hverken Harmoniseringskontoret eller intervenienten har bestridt. Da der imidlertid ligeledes er tale om en reklameartikel, kan den informerede bruger imidlertid også i det foreliggende tilfælde være en marketingdirektør i en virksomhed, der bruger denne produkttype til at reklamere for sine egne produkter.
- 65 Som appelkammeret understregede i den anfægtede afgørelses punkt 16 og 17, er det mindre vigtigt, om den informerede bruger er et barn på omkring 5-10 år eller en marketingdirektør i en virksomhed, som fabrikere produkter, for hvilke der reklameres ved at tilbyde »pogs«, »rappers« eller »tazos«. Hvad der betyder noget er, at begge disse personkategorier kender til fænomenet »rappers«.

— Graden af frihed, som designeren har

- 66 Med støtte i den omstændighed, at det omtvistede design vedrører den overordnede kategori af reklameartikler, har sagsøgeren bestridt den anfægtede afgørelse i det omfang, appelkammeret i punkt 20 heri konkluderede, at den frihed, designeren havde, i det foreliggende tilfælde var »stærkt begrænset«.

- 67 I denne henseende skal det fastslås, at den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet, navnlig defineres ud fra de bindinger, som er knyttet til de kendetegn, som produktets eller en del af produktets tekniske funktion pålægger, eller ud fra de ved lov fastsatte krav til produktet. Disse bindinger fører til en standardisering af visse kendetegn, der derefter bliver fælles for design, der finder anvendelse på de omhandlede produkter.
- 68 I den anfægtede afgørelses punkt 18 anførte appelkammeret, at alle »rappers« eller »tazos«, der i det foreliggende tilfælde var undersøgt, bestod af små flade eller let konvekse skiver, som kunne være af plastik eller metal. Heraf udledte appelkammeret i denne afgørelses punkt 20, at den frihed, som designeren med ansvar for at udarbejde et sådant produkt havde, var »stærkt begrænset«, eftersom det for denne produkttype gjaldt, at »paradigmet [kunne] sammenfattes til en lille flad eller næsten flad skive, hvorpå der kan trykkes billeder i farver [, og at] skiven [ofte vil være] konveks ind mod midten, således at den [vil give] en lyd, hvis en barnefinger trykker på midten af skiven«, idet det blev præciseret, at »en »rapper«, som ikke har disse kendetegn, ikke [ville have] mange chancer for at blive accepteret på markedet«.
- 69 Det skal i denne forbindelse fastslås, at »pogs«, »rappers« eller »tazos« er cirkelformede, og at på den dato, hvor ansøgningen om registrering af det omtvistede design blev indgivet — i det foreliggende tilfælde på datoen, hvor der blev begæret prioritet for dette design — havde »pogs«, »rappers« eller »tazos« disse fælles kendetegn, som designeren skulle tage hensyn til, sådan som de er blevet beskrevet i den anfægtede afgørelses punkt 18 og 20 og gentaget i præmis 68 ovenfor. Parterne har i øvrigt ikke rejst tvivl om denne konstatering.
- 70 Det skal således fastslås, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse med rette anså den frihed, designeren havde på den dato, hvor der blev begæret prioritet for det omtvistede design, for at have været »stærkt begrænset«, i det omfang designeren skulle inkorporere de nævnte fælles kendetegn i sit design for det omhandlede produkt. Som appelkammeret understregede i den anfægtede afgørelses punkt 20, var den frihed, designeren havde, desuden også begrænset af nødvendigheden af, at det skulle være billige artikler, som opfyldte sikkerhedsstandarder for børn og var egnede til at blive vedlagt de produkter, de reklamerer for.

— Det helhedsindtryk, som de omhandlede design giver den informerede bruger

- 71 Sagsøgeren har anfægtet appelkammerets konklusion i den anfægtede afgørelse om, at de omhandlede design giver den informerede bruger forskellige helhedsindtryk.
- 72 Inden for rammerne af den konkrete vurdering af de omhandlede designs helhedsindtryk på den informerede bruger, som har et vist kendskab til den tidligere kunstform, skal der tages hensyn til graden af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af det omtvistede design. I det omfang lighederne mellem de omhandlede design vedrører fælles kendetegn sådan som beskrevet i præmis 67 ovenfor, vil disse ligheder — som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 19 — således være mindre vigtige for det helhedsindtryk, som disse design giver den informerede bruger. Jo mere bundet designerens frihed er ved udviklingen af det omtvistede design, desto mere vil mindre forskelle mellem de omhandlede design desuden kunne være tilstrækkelige til at give den informerede bruger et andet helhedsindtryk.
- 73 Som det er blevet påpeget i præmis 68 ovenfor, har appelkammeret, efter i den anfægtede afgørelses punkt 18 og 20 at have konstateret, hvilke bindinger der påhviler designeren ved udviklingen af det omtvistede design, anset designerens frihed for i det foreliggende tilfælde at have været »stærkt begrænset«.
- 74 Appelkammeret har også i den anfægtede afgørelses punkt 19, hvad angår vurderingen af det helhedsindtryk, som de omhandlede design giver den informerede bruger, præciseret, at denne bruger automatisk ser bort fra de bestanddele, »som er helt banale og fælles for alle eksemplarer af den omhandlede produkttype«, og koncentrerer sig om de kendetegn, »som er vilkårlige eller adskiller sig fra normen«.

- 75 I den anfægtede afgørelses punkt 21-24 har appelkammeret herefter sammenlignet de omhandlede design ved først at beskrive det tidligere design og herefter det omtvistede design, før det konkluderede, at der var en »forskel mellem konturerne på den forhøjede centrale del af skiverne«. Heraf udledte appelkammeret i denne afgørelses punkt 24, at henset til designerens begrænsede grad af frihed ved udviklingen af det omtvistede design var denne forskel i profilen tilstrækkelig til at konkludere, at den gav den informerede bruger et anderledes helhedsindtryk.
- 76 Det er på baggrund af de kriterier, som er præciseret i præmis 72 ovenfor, at de omhandlede design skal sammenlignes, idet deres ligheder og forskelle skal undersøges med henblik på at fastslå — under hensyntagen til den frihed, som designeren har haft ved udviklingen af det omtvistede design — om appelkammeret uden at begå fejl kunne konkludere, at de gav den informerede bruger forskellige helhedsindtryk.
- 77 Hvad angår lighederne mellem de omhandlede design bemærkede appelkammeret for det første i den anfægtede afgørelses punkt 22, at begge bestod af en næsten flad skive. Det skal imidlertid fastslås, at eftersom denne lighed på datoen, hvor der blev begæret prioritet for det omtvistede design, vedrørte et kendetegn, der var fælles for design for produkter af den omhandlede produkttype — sådan som appelkammeret bemærkede i den anfægtede afgørelses punkt 18 og 20 — vil den ikke blive husket af den informerede bruger i helhedsindtrykket af de omhandlede design.
- 78 For det andet bemærkede appelkammeret også i den anfægtede afgørelses punkt 22, at de omhandlede design begge havde en koncentrisk cirkel meget tæt ved kanten, som skulle give det indtryk, at skiven er bukket om hele vejen rundt om kanten. Det skal dog fastslås, at de omhandlede design kan finde anvendelse på et produkt lavet af metal, hvilket sagsøgeren og intervenienten ikke har bestridt. Eftersom produktet navnlig tager sigte på børn, kan denne ombukkede kant dermed for designeren udgøre en binding, som er knyttet til sikkerhedskrav, for at produktet ikke skal have en skarp kant, hvis det er lavet af metal, eller endda af plastik eller pap. Det skal således fastslås, at denne lighed mellem de omhandlede design hvad angår et af deres kendetegn, som kan være en binding for designeren, ikke vil tiltrække sig den informerede brugers opmærksomhed.

- 79 For det tredje indeholder begge de omhandlede design en koncentrisk cirkel, som er placeret i ca. en tredjedels afstand mellem kanten og skivens centrum. I den anfægtede afgørelses punkt 22 bemærkede appelkammeret denne lighed, idet det anførte, at denne cirkel skulle give den opfattelse, at den centrale del var lettere forhøjet. Det skal dog fastslås, at denne centrale del kunne være afgrænset af en anden form end en cirkel. Beviset herfor er, som det fremgår af ansøgningen om registrering af det omtvistede design i Harmoniseringskontorets sagsakter, der er blevet fremsendt til Retten, at det omtvistede design begærer prioritet for et spansk design nr. 157156, som omfatter tre varianter, og at den centrale del i disse varianter er afgrænset af henholdsvis en cirkel, en trekant og en sekskant. Desuden kan denne betragtning ikke drages i tvivl af det af Harmoniseringskontoret under retsmødet fremførte argument om, at formen skulle være enkel for ikke at forvrænge det billede, som kan dække skiven, eftersom en trekant, sekskant eller endda et kvadrat eller en oval form i stedet for en cirkel ikke ville forvrænge billedet mere. Endvidere kan denne betragtning heller ikke drages i tvivl af Harmoniseringskontorets argument om, at en cirkel skulle bruges, for at denne centrale forhøjede del kunne være konveks, eftersom en oval form bl.a. også ville kunne bruges.
- 80 For det fjerde udviser de omhandlede design en lighed derved, at skivens ombukkede kant er forhøjet i forhold til den del af skiven, som er mellem kanten og den centrale forhøjede del.
- 81 For det femte udviser de omhandlede design en lighed i proportionerne for henholdsvis den centrale forhøjede del og for den del af skiven, som er mellem kanten og den centrale forhøjede del.
- 82 I mangel af nogen form for særlig binding for designeren vedrører de ligheder, der er nævnt i præmis 79-81 ovenfor, bestanddele, i forhold til hvilke designeren havde en frihed ved udviklingen af det omtvistede design. Heraf følger, at disse ligheder vil tiltrække sig den informerede brugers opmærksomhed, hvilket gælder så meget desto mere, som de flader, der vender opad, i det foreliggende tilfælde — som intervenienten selv har anført — er de mest synlige for brugeren.

- 83 Hvad angår forskellene mellem de omhandlede design har det omtvistede design set ovenfra — som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 23 — to koncentriske cirkler mere end det tidligere design. I profil er de to design forskellige, i det omfang det omtvistede design har en større konveksitet. Det skal imidlertid fastslås, at eftersom graden af konveksitet er ringe, og skiverne er tynde, vil denne konveksitet ikke let kunne opfattes af den informerede bruger — navnlig set ovenfra — hvilket bekræftes af de produkter, der reelt er markedsført, sådan som de fremgår af Harmoniseringskontorets sagsakter, der er blevet fremsendt til Retten.
- 84 Henset til de ligheder, der er anført i præmis 79-81 ovenfor, skal det fastslås, at de af appelkammeret konstaterede forskelle i den anfægtede afgørelses punkt 23 (jf. præmis 83 ovenfor) ikke er tilstrækkelige til, at det omtvistede design giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end det, det tidligere design giver.
- 85 Det fremgår af det ovenfor anførte, at det var med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse konkluderede, at de omhandlede design gav den informerede bruger forskellige helhedsindtryk, og at de ikke var modstridende som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning nr. 6/2002. Heraf følger, at den anfægtede afgørelse er blevet truffet i strid med denne bestemmelse og derfor skal annulleres, uden at det er fornødent at tage stilling til det sidste annullationsanbringende, som sagsøgeren har gjort gældende.

Sagens omkostninger

- 86 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Det følger endvidere af samme artikel, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling.

- 87 Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagen for Retten i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.
- 88 Sagsøgeren har desuden nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagen for appelkammeret. I denne forbindelse bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 136, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Da Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen, bør de også pålægges at betale de omkostninger, som er afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen for appelkammeret, i overensstemmelse med sagsøgerens påstande.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Femte Afdeling):

- 1) **Den afgørelse, der blev truffet den 27. oktober 2006 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1001/2005-3), annulleres.**

- 2) **Harmoniseringskontoret og PepsiCo, Inc. bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Grupo Promer Mon Graphic, SA i forbindelse med sagen for Retten.**

- 3) **Harmoniseringskontoret og PepsiCo bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Grupo Promer Mon Graphic i forbindelse med sagen for appelkammeret.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. marts 2010.

Underskrifter