

Mål C-238/06 P

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Tredimensionellt varumärke —
Formen på en plastflaska — Avslag på registreringsansökan — Absolut registre-
ringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Äldre nationellt varumärke —
Pariskonventionen — TRIPs-avtalet — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 25 oktober 2007 I - 9379

Sammanfattning av domen

1. *Internationella avtal — Pariskonventionen för industriellt rättsskydd — Direkt effekt*
2. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ
(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 och 74.1)*

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Äldre registrering av varumärket i vissa medlemsstater*
(Rådets förordning nr 40/94)
4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)
5. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)

1. Bestämmelserna i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd kan inte åberopas direkt i ett mål som avser en begäran om ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) om avslag på en ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke.

annat vad beträffar absoluta registreringshinder i artikel 7.1 h och i i denna förordning. Det skall dock framhållas att det i artikel 7.1 inte gjorts någon sådan hänvisning beträffande varumärkenas särskiljningsförmåga och att gemenskapslagstiftaren har infört en särskild bestämmelse för detta ändamål i artikel 7.1 b i denna förordning.

Gemenskapen har för det första nämligen inte undertecknat Pariskonventionen.

För det tredje skulle Pariskonventionen visserligen kunna ha direkt effekt mot bakgrund av hänvisningen till denna konvention i artikel 2.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, men eftersom detta avtal inte är direkt tillämpligt kan hänvisningen i fråga inte anses innebära att nämnda konvention har direkt effekt.

När gemenskapslagstiftaren för det andra ansett det vara nödvändigt att se till att vissa bestämmelser i Pariskonventionen får direkt effekt, har denne uttryckligen hänvisat till dessa bestämmelser i förordning nr 40/94, bland

(se punkterna 40–43)

2. Inom ramen för prövningen av huruvida det föreligger sådana absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, består uppgiften för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) i att avgöra huruvida det föreligger något absolut hinder för registrering av varumärket.

Harmoniseringsbyrån skall, enligt artikel 74.1 i samma förordning, på eget initiativ pröva sådana sakförhållanden som skulle kunna innebära att ett absolut registreringshinder är tillämpligt.

När en sökande gör gällande att ett sökt varumärke har särskiljningsförmåga, trots harmoniseringsbyråns bedömning, ankommer det emellertid på vederbörande att tillhandahålla konkreta och välgrundade upplysningar som styrker att det sökta varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga eller att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning.

(se punkterna 48–50)

gemenskapsvarumärke från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) påverkar varken giltigheten av den äldre nationella registreringen eller skyddet i Tyskland.

Det framgår nämligen av femte skälet i förordning nr 40/94 att gemenskapsbestämmelser om varumärken inte kan ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar.

Det är således möjligt att ett varumärke på grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader saknar särskiljningsförmåga i en medlemsstat, men inte i en annan. Det är emellertid även möjligt att ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga på gemenskapsnivå inte gör det i en medlemsstat.

(se punkterna 56–58)

3. Ett beslut om avslag på en ansökan om registrering av ett sökt varumärke som
4. Kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan, i den mening som avses

i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, hos tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan skiljer sig inte från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken.

som är sedvanligt i branschen, och som således uppfyller sin grundläggande funktion att ange varans ursprung, som inte skall anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Vid tillämpningen av dessa kriterier måste emellertid beaktas att genomsnittskonsumenten inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av utseendet på själva varan på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke.

(se punkterna 80–81)

5. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke skall dess helhetsintryck beaktas. Detta kan dock inte innebära att det inte först kan göras en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna i framställningen av varumärket. Det kan nämligen vara lämpligt att i samband med den helhetsbedömning som görs undersöka var och en av det berörda varumärkets beståndsdelar.

Under dessa omständigheter är det endast varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad

(se punkt 82)