Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

25. september 2014*

»EF-varemærker — ugyldighedssag — tredimensionalt EF-varemærke — formen på to emballerede bægre — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-474/12,

Giorgio Giorgis, Milano (Italien), ved advokaterne I. Prado og A. Tornato,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Comigel SAS, Saint-Julien-lès-Metz (Frankrig), ved advokaterne S. Guerlain, J. Armengaud og C. Mateu,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 26. juli 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1301/2011-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Comigel SAS og Giorgio Giorgis,

har

RETTEN (Syvende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. van der Woude, og dommerne I. Wiszniewska-Białecka (refererende dommer) og I. Ulloa Rubio,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. oktober 2012,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. februar 2013,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. februar 2013,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. maj 2013,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, og Retten derfor på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til procesreglementets artikel 135a har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 11. november 2009 fik sagsøgeren, Giorgio Giorgis, ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) registreret det nedenfor gengivne tredimensionale EF-varemærke, under nummeret 8132681.



2 De varer, for hvilke dette varemærke er registreret, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet 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: »råis, sodavandsis, blandede sorbetter, blandet sorbetis, spiseis, drikkeis, iscremeprodukter, isdesserter, nedkølede desserter, desserter, frossen yoghurt, konditorivarer«.

3 Den 19. januar 2010 indgav intervenienten, Comigel SAS, en ugyldighedsbegæring vedrørende det anfægtede varemærke i medfør af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og d).

4 Ved afgørelse af 21. april 2011 tog Harmoniseringskontorets annullationsafdeling ugyldighedsbegæringen til følge og fastslog, at det anfægtede varemærke var ugyldigt for samtlige de omhandlede varer i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med

samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra a). Annullationsafdelingen forkastede endvidere sagsøgerens argument om, at det anfægtede varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

5 Den 16. juni 2011 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over annullationsafdelingens afgørelse.

6 Ved afgørelse af 26. juli 2012 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret bekræftede annullationsafdelingens konklusion, i henhold til hvilken det anfægtede varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og sagsøgeren ikke havde godtgjort, at det anfægtede varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug som omhandlet i samme forordnings artikel 7, stk. 3, og artikel 52, stk. 2.

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

9 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 3.

Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

10 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en fejlagtig bedømmelse af det anfægtede varemærkes fornødne særpræg og derved at have tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

11 I henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EF-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret, når det er registreret i strid med bestemmelserne i samme forordnings artikel 7. I denne forbindelse bestemmer artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at varemærker, som mangler fornødent særpræg, er udelukket fra registrering.

12 Det følger af fast retspraksis, at den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (jf. bl.a. Domstolens dom af 20.10.2011, forenede sager C-344/10 P og C-345/10 P, Freixenet mod KHIM, Sml. I, s. 10205, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

13 Hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, skal dels bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, dels i forhold til opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. Domstolens 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 deri nævnte retspraksis).

14 I den foreliggende sag fandt appelkammeret, at de omhandlede varer var fødevarer, der generelt allerede er emballerede, når de ankommer til butikkerne, og at forbrugerens opmærksomhedsniveau over for emballerede varers udseende ikke er særligt højt.

15 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en fejlagtig bedømmelse af den relevante kundekreds' opmærksomhedsniveau. Sagsøgeren har gjort gældende, at gennemsnitsforbrugeren af spiseis har et højt opmærksomhedsniveau, da dennes valg foretages på grundlag af forskellige faktorer, såsom isens smag, måden, hvorpå den skal indtages, de forskellige slags is og den eventuelle tilstedeværelse af bestemte ingredienser.

16 Herved er det tilstrækkeligt at bemærke, at de varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, er levnedsmidler til almindeligt forbrug, som er henvendt til alle forbrugere. Det anfægtede varemærkes fornødne særpræg skal således bedømmes under hensyntagen til den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. i denne retning Rettens dom af 15.3.2006, sag T-129/04, Develey mod KHIM (Formen på en plastikflaske), Sml. II, s. 811, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis, og af 12.12.2013, sag T-156/12, Sweet Tec mod KHIM (Oval form), præmis 14).

17 I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, kan den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren vælger en is afhængigt af dennes smag og præferencer, ikke føre til, at forbrugeren har et højt opmærksomhedsniveau. Is er et levnedsmiddel til almindeligt forbrug, der almindeligvis sælges i supermarkeder til en lav pris, uden at der går en længere betænkningstid forud for købet, og der er ikke grundlag for at antage, at forbrugeren har et højt opmærksomhedsniveau ved købet. Den omstændighed, at forbrugeren vælger varen afhængigt af dennes smag, er desuden en selvfølgelighed, når der er tale om et storforbrugslevnedsmiddel, over for hvilket forbrugerens opmærksomhedsniveau i henhold til den ovenfor i præmis 16 nævnte retspraksis ikke anses for højt.

18 Derfor var det med rette, at appelkammeret fandt, at den relevante kundekreds bestod af almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere i hele Den Europæiske Union, som ikke havde noget særligt højt opmærksomhedsniveau.

19 Det fremgår af fast retspraksis, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af selve varens udseende, har fornødent særpræg, ikke er forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker. Ved 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 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 (jf. dommen i sagen Freixenet mod KHIM, nævnt i præmis 12 ovenfor, præmis 45 og 46 og den deri nævnte retspraksis).

20 Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende funktion som angivelse af varens oprindelse, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. dommen i sagen Freixenet mod KHIM, nævnt i præmis 12 ovenfor, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

21 Hvad navnlig angår tredimensionale varemærker, som består af emballagen til varer, der emballeres i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, har Domstolen fastslået, at det skal være muligt for den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de nævnte varer at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed (jf. Domstolens dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 29).

22 Ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg, skal der tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er grund til i første omgang 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 (jf. Domstolens dom af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 82 og den deri nævnte retspraksis).

23 Indledningsvis bemærkes, at de omhandlede varer i den foreliggende sag er desserter, spiseis, sorbetter og yoghurt, og at det anfægtede varemærke består af formen på to gennemsigtige beholdere af glas, der er formet som bægre, og af formen på et paphylster med åbninger foroven og i siderne, og som er tilpasset beholdernes omrids. Det anfægtede varemærke består af den tredimensionale form på de omhandlede varers emballage.

24 For det første har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have fastlagt normen eller branchesædvanen fejlagtigt. Han har gjort gældende, at appelkammeret ved bedømmelsen af det anfægtede mærkes fornødne særpræg skulle have taget hensyn til normer og sædvaner for salgsemballage i den sektor, som varerne i klasse 30 tilhører. De normer og sædvaner, som appelkammeret tog i betragtning ved sin analyse, blev imidlertid begrænset til kun at omfatte dem, der i emballagebranchen formidler »et image af kvalitetsvarer og håndværksmæssigt fremstillede varer«.

25 Det bemærkes, at dette argument beror på en urigtig fortolkning af den anfægtede afgørelse.

26 I den anfægtede afgørelse anførte appelkammeret nemlig, at når det anfægtede varemærke ligesom i den foreliggende sag bestod af den tredimensionale form på emballagen til det omhandlede produkt, var det muligt, at de relevante normer og sædvaner var dem, som finder anvendelse i sektoren for emballage til varer af samme type, og som er bestemt for de samme forbrugere som de omhandlede varer.

27 Appelkammeret foretog herefter særskilte undersøgelser af de to bestanddele, som det anfægtede varemærke består af, nemlig beholderne af glas og paphylsteret. Ved bedømmelsen af glasbeholdernes fornødne særpræg bemærkede appelkammeret, at denne type beholdere blev anvendt på markedet for at sælge desserter, spiseis, sorbetter og yoghurt, og at de blev anvendt for at give forbrugerne et budskab om, at de pågældende varer var af høj kvalitet og fremstillet håndværksmæssigt, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt. Appelkammeret fandt, at formen på beholderne i det anfægtede varemærke ikke afveg betydeligt fra formen på de portionsglas, som fandtes på markedet til at afsætte desserter, spiseis, sorbetter og yoghurt, hvilket underbyggedes af de af intervenienten fremlagte beviser,

som viste beholdere, der kun afveg en smule fra beholderne i det anfægtede varemærke. På denne baggrund udledte appelkammeret, at denne bestanddel af det anfægtede varemærke manglede fornødent særpræg for de omhandlede varer.

28 Appelkammeret afviste dernæst de af sagsøgeren fremlagte eksempler på andre typer beholdere, der anvendes på markedet til at afsætte disse varer, og bemærkede samtidig, at »deres form ikke på samme måde havde det formål at skabe et image af kvalitetsvarer og håndværksmæssigt fremstillede varer hos forbrugerne«.

29 Det fremgår heraf, at appelkammeret tog hensyn til branchesædvanen for emballage til varer, der ligner de omhandlede varer, og som er bestemt for de samme forbrugere, som de omhandlede varer er bestemt for, og at appelkammeret konstaterede, at emballager i form af glasbeholdere indgik i denne branchesædvane, navnlig når det handlede om at formidle et kvalitetsimage. Den omstændighed, at appelkammeret afviste de af sagsøgeren fremlagte beviser vedrørende andre former for beholdere, der anvendes til at afsætte is, som irrelevante, er ikke i modstrid med appelkammerets konstatering af, at glasbeholdere også anvendes på markedet.

30 I modsætning til det af sagsøgeren anførte fremgår det ikke af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret begrænsede normen eller branchesædvanen, der skulle tages i betragtning, til kun at omfatte sektoren for kvalitetsvarer og håndværksmæssigt fremstillede varer.

31 For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at denne urigtige fastlæggelse af normen og branchesædvanen medførte, at appelkammeret foretog en fejlagtig bedømmelse af det anfægtede varemærkes fornødne særpræg. Sagsøgeren har anført, at appelkammeret, som sammenligningsgrundlag for at vurdere det anfægtede varemærkes fornødne særpræg, tog »bægre emballeret i et paphylster med udskårne åbninger« i betragtning i stedet for at tage hensyn til alle de emballagetyper, der anvendes i den omhandlede varesektor. Ifølge sagsøgeren var det således med urette, at appelkammeret fandt, at formen på paphylsteret med udskårne åbninger almindeligvis blev anvendt i den omhandlede varesektor. Sagsøgeren har gjort gældende, at paphylsteret i det anfægtede varemærke har andre karakteristika og former end dem, der er indeholdt i de beviser, som intervenienten har fremlagt.

32 I den anfægtede afgørelse fandt appelkammeret ved vurderingen af det fornødne særpræg hos den anden bestanddel af det anfægtede varemærke, nemlig paphylsteret med åbninger foroven og i siderne, at de nævnte karakteristika var til stede hos alle de paphylstere, som var indeholdt i de af intervenienten fremlagte beviser. Appelkammeret fandt, at formen på paphylsteret med åbninger foroven og i siderne var almindelig i den omhandlede varesektor, særligt for at fremvise varen eller enhver relevant oplysning vedrørende varen. Idet appelkammeret tog hensyn til normen og sædvanen i den omhandlede varesektor (desserter, spiseis, sorbetter og yoghurt), konkluderede det, at formen på paphylsteret i det anfægtede varemærke udelukkende var dekorativ, at den ikke afveg betydeligt fra branchesædvanen, og at den manglede det fornødne særpræg.

33 Det bemærkes, at appelkammeret henholdte sig til et af de af intervenienten fremlagte beviser, som viser, at emballager, der består af et paphylster med åbninger, almindeligvis anvendes, og at appelkammeret på denne baggrund kunne udlede, at det anfægtede varemærke ikke afveg betydeligt fra sædvanen i den omhandlede sektor.

34 Den omstændighed, at formen på paphylsteret i det anfægtede varemærke, således som sagsøgeren har anført, på visse punkter afviger fra dem, der findes på markedet, kan ikke drage appelkammerets vurdering i tvivl. De forskellige paphylstre, der anvendes i den omhandlede varesektor, og som afviger fra hinanden, alt efter hvor åbningen sidder eller med hensyn til deres form, skal således anses for blot at være varianter af den emballageform, som anvendes i denne sektor. Forskellene mellem paphylstrene på markedet opstår navnlig på grund af praktiske hensyn (såsom at tilpasse sig beholderens størrelse)

eller af rent dekorative hensyn. Det var med rette, at appelkammeret fandt, at formen på paphylsteret i det anfægtede varemærke ikke har sådanne karakteristika, at den afviger betydeligt fra sædvanen i den omhandlede varesektor.

35 For det tredje har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl, da det identificerede det anfægtede varemærke, idet det tog hensyn til, at det anfægtede varemærke bestod af »to bægre emballeret i et paphylster med udskårne åbninger«, hvilket ikke svarer til det anfægtede varemærke, således som det blev registreret. Sagsøgeren har anført, at det anfægtede varemærke skulle havde været bedømt i sin helhed med sine egne karakteristika. Appelkammeret burde have undersøgt det fornødne særpræg ved kombinationen af de særlige former, som det anfægtede varemærke består af, og ikke udelukkende det fornødne særpræg ved summen af disse bestanddele.

36 Først bemærkes, at sagsøgerens argument om, at appelkammeret skulle have identificeret det anfægtede varemærke forkert, ikke kan tiltrædes. Beskrivelsen af det anfægtede varemærke i den anfægtede afgørelse, dvs. »to gennemsigtige beholdere af glas, der er formet som bægre, i et ydre paphylster med åbninger foroven og i siderne«, svarer således til det billede af varemærket, der er indeholdt i registreringsansøgningen, og som er gengivet ovenfor i præmis 1. Den omstændighed, at sagsøgeren har sin egen beskrivelse af det anfægtede varemærke (dvs. »to bægre placeret ved siden af hinanden i et paphylster, der er helt åbent ved bægrenes øvre kant og delvist åbent ved bægrenes yderflade, og med sider, der har en særlig form, som følger og henleder opmærksomheden på bægrenes form, idet hylsteret har en særlig silhuet, der er formet som en flakon mellem de to bægre«), der hverken er indeholdt i registreringsansøgningen eller i registreringsbeviset, er ikke tilstrækkeligt til at antage, at appelkammeret begik en fejl.

37 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke vurderede det anfægtede varemærke i sin helhed, bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse konstaterede, at dette varemærkes to bestanddele ikke afveg betydeligt fra dem, der blev anvendt i den omhandlede varesektor, og manglede fornødent særpræg, hvorefter det foretog en analyse af det helhedsindtryk, som formen på den under det anfægtede varemærke registrerede emballage giver. Appelkammeret fandt, at det anfægtede varemærkes egne karakteristika ikke var tilstrækkelige til at gøre dette til en usædvanlig model på markedet for desserter, spiseis, sorbetter og yoghurt, der klart kunne opfattes som anderledes end de tilgængelige former. Appelkammeret konstaterede, at de af intervenienten fremlagte eksempler viste visse emballageformer, som var meget lig formen på det anfægtede varemærke. Appelkammeret fandt, at anvendelsen af to beholdere, som holdes sammen af en emballage af pap, er en af de mest almindelige måder, hvorpå varer præsenteres for forbrugerne. Appelkammeret konkluderede, at det anfægtede varemærke i sin helhed lå tæt op af de former, som var de mest sandsynlige at anvende til de omhandlede varer, og at varemærket derfor ikke kunne antages at have det fornødne særpræg.

38 Det fremgår heraf, at sagsøgeren ikke med føje kan hævde, at appelkammeret hverken foretog en helhedsvurdering af det anfægtede varemærkes fornødne særpræg eller tog hensyn til dettes karakteristika, eller at appelkammeret blot konstaterede, at summen af hver af varemærkets bestanddele manglede fornødent særpræg.

39 Desuden har sagsøgeren anført, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse med urette fandt, at det anfægtede varemærke svarede til en emballageform, der anvendes meget på markedet for afsætning af de omhandlede varer, selv om det fremgår af de af sagsøgeren fremlagte eksempler, at den mest almindeligt anvendte emballage i denne sektor er fuldstændig forskellig fra emballagen i det anfægtede varemærke.

40 Herved er det tilstrækkeligt at bemærke, at den omstændighed, at der på markedet for de omhandlede varer findes andre emballagetyper, ikke er i modstrid med appelkammerets konstatering af, at der også findes andre former for emballage meget lig emballagen i det anfægtede varemærke, og som ikke er usædvanlige. I henhold til den ovenfor i præmis 20 nævnte retspraksis er det tilstrækkeligt for at

fastslå, at et varemærke mangler fornødent særpræg, at dette ikke afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, og det er ikke nødvendigt at godtgøre, at dette varemærke er den mest almindelige emballageform på markedet.

41 For det fjerde har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret foretog en for streng vurdering af det anfægtede varemærkes fornødne særpræg.

42 Dels har sagsøgeren hævdet, at den af appelkammeret anvendte retspraksis, i henhold til hvilken et tredimensionalt varemærke skal afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen for at have fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren, ligesom i det foreliggende tilfælde, har et højt opmærksomhedsniveau, og hvor det anfægtede varemærke ikke består af varens form, men af formen på dens emballage.

43 Dette argument kan ikke tiltrædes. Det er således tilstrækkeligt at bemærke, at det, som det fremgår af præmis 18 ovenfor, var med rette, at appelkammeret fandt, at den relevante kundekreds ikke havde noget særligt højt opmærksomhedsniveau i forhold til de omhandlede varer. Desuden skal formen på emballagen i det foreliggende tilfælde sidestilles med formen på de omhandlede varer.

44 Dels har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have anvendt et kriterium, der er strengere end det, som kræves i medfør af retspraksis, for at vurdere, om det anfægtede varemærke har fornødent særpræg. Ifølge sagsøgeren krævede appelkammeret, at det anfægtede varemærke »afveg væsentligt« fra den omhandlede vares grundlæggende former, selv om retspraksis alene kræver, at appelkammeret vurderer, om det anfægtede varemærke »afviger betydeligt« fra normen eller branchesædvanen.

45 Det er tilstrækkeligt at bemærke, at det i modsætning til det af sagsøgeren anførte ikke er en »væsentlig forskel«, som appelkammeret har anvendt som kriterium ved vurderingen af det anfægtede varemærkes fornødne særpræg. I den anfægtede afgørelse er det således først efter at have konkluderet, at det anfægtede varemærke manglede fornødent særpræg, at appelkammeret – idet det citerede Rettens dom af 31. maj 2006, Kommissionen mod KHIM (Formen på en pølse) (sag T-15/05, Sml. II, s. 1511) – anvendte udtrykket »væsentlig forskel« for at besvare et argument fra sagsøgeren vedrørende det nye og originale ved det anfægtede varemærkes form.

46 Desuden har sagsøgeren gjort gældende, at eftersom Retten i sin dom af 3. december 2003, Nestlé Waters France mod KHIM (Formen på en flaske) (sag T-305/02, Sml. II, s. 5207), anerkendte, at et tredimensionalt varemærke med form som en flaske, der var søgt registreret for ikke-alkoholholdige drikkevarer henhørende under klasse 32, havde et minimum af fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, bør den samme løsning anvendes i det foreliggende tilfælde, hvor der er tale om en i høj grad lignende sektor, nemlig varer henhørende under klasse 30. I denne forbindelse bemærkes, at et varemærkes særpræg skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, dels i forhold til opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds, og at appelkammeret skal undersøge, om dette varemærke afviger betydeligt fra normen eller sædvaner i den omhandlede varesektor. Derfor er den løsning, som Retten valgte i en dom vedrørende et andet varemærke end det anfægtede, og som var søgt registreret for andre varer end dem, der er omhandlet i den foreliggende sag, og som henhører under en anden sektor, ikke relevant ved bedømmelsen af, om det varemærke, som er anfægtet i den foreliggende sag, har fornødent særpræg.

47 Det følger af det ovenstående, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at appelkammeret begik en fejl, da det fandt, at det anfægtede varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

48 Det første anbringende må herefter forkastes.

Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009

49 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret anvendte artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ukorrekt, da det fandt, at de af sagsøgeren fremlagte beviser ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at det anfægtede varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug.

50 I medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 er den absolutte hindring for registrering, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), ikke til hinder for registrering af et varemærke, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer, for hvilke det søges registreret.

51 Artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 bestemmer navnlig, at et EF-varemærke, der er registreret i strid med forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), imidlertid ikke kan erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort heraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for.

52 Det fremgår af retspraksis, at det, for at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kræves, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. Rettens dom af 15.12.2005, sag T-262/04, BIC mod KHIM (Formen på en lighter med sten), Sml. II, s. 5959, præmis 61 og den deri nævnte retspraksis).

53 I den foreliggende sag bemærkede appelkammeret, at eftersom det anfægtede varemærke er et tredimensionalt varemærke, er det relevante område Unionen. Appelkammeret fandt ikke, at de af sagsøgeren fremlagte beviser var tilstrækkelige til at godtgøre, at det anfægtede varemærke havde fået fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret fandt således dels, at disse beviser samlet set udelukkende henviste til otte EU-medlemsstater, og at de derfor i en væsentlig del af Unionen ikke påviste nogen opnåelse af fornødent særpræg. Dels fandt appelkammeret det ikke bevist, at det anfægtede varemærke var blevet opfattet som en oprindelsesbetegnelse for varerne, fordi formen på emballagen altid var blevet brugt sammen med angivelsen LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, der var trykt på emballagen.

54 For det første har sagsøgeren blot hævdet, at brugen af det anfægtede varemærke sammen med angivelsen LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, der er trykt på emballagen, viser, at den relevante forbruger, ud over den grafiske fremstilling, opfatter den tredimensionale form som en angivelse af de omhandlede varers oprindelse. Det er tilstrækkeligt at bemærke, at denne påstand ikke giver grundlag for at betvivle appelkammerets konklusion om, at disse beviser var utilstrækkelige til at påvise brugen af det anfægtede varemærke som varemærke, og den skal derfor forkastes.

55 Det er under alle omstændigheder grund til at bemærke, at ifølge retspraksis kan et tredimensionalt varemærke ganske vist få fornødent særpræg ved brug, selv om det er anvendt sammen med et ordmærke eller et figurmærke. Dette er tilfældet, når varemærket består af formen på en vare eller en vares emballage, og når varerne eller emballagen konsekvent er forsynet med det ordmærke, som de markedsføres under. Et sådant fornødent særpræg kan bl.a. erhverves efter en normal tilvænningsproces hos den relevante kundekreds (jf. Rettens dom af 29.1.2013, sag T-25/11, Germans Boada mod KHIM (Manuel fliseskærer), præmis 83 og den deri nævnte retspraksis).

56 Imidlertid skal de relevante omsætningskredses identifikation af varen, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke. Udtrykket »den brug, der er gjort af varemærket som varemærke«, skal forstås således, at det alene henviser til en brug af varemærket med henblik på de relevante omsætningskredses identifikation af varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Det er således ikke nødvendigvis enhver brug af varemærket, der udgør en brug som varemærke (Germans Boada-dommen, nævnt ovenfor i præmis 55, præmis 85).

57 Under den foreliggende sags omstændigheder ville det imidlertid kun være, såfremt sagsøgeren konkret havde underbygget påstanden om, at formen på de omhandlede varers emballage blev særligt husket af de relevante forbrugere som en handelsmæssig oprindelsesangivelse for varen, at det eventuelt ville have været muligt at opfatte de fremlagte beviser som en første indikation i denne retning, dvs. at det særlige aspekt ved den tredimensionale form på de omhandlede varers emballage, der udgør det anfægtede varemærke, gør det muligt at adskille dette fra andre varemærker hidrørende fra andre producenter. Det er tilstrækkeligt at bemærke, at sagsøgeren ikke har fremsat noget argument i denne retning.

58 Hvad for det andet angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret ikke tog hensyn til, at de beviser, som sagsøgeren fremlagde, dækkede en væsentlig del af Unionens forbrugere, må dette forkastes som irrelevant, eftersom sagsøgeren ikke har påvist, at appelkammeret begik en fejl, da det fandt, at det ikke på grundlag af disse beviser kunne anses for godtgjort, at det anfægtede varemærke havde været brugt som varemærke.

59 Det følger heraf, at det andet anbringende må forkastes, og at Harmoniseringskontoret bør frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

60 I henhold til Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

2) **Giorgio Giorgis betaler sagens omkostninger.**

van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 25. september 2014.

Underskrifter