RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

7. februar 2002 *

I sag T-88/00,

Mag Instrument Inc., Ontario (USA), ved advokaterne A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn og U. Hocke, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl, E. Joly og S. Bonne, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Design) den 14. februar 2000 (sagerne R237/1999-2 — R241/1999-2), hvorved dette afviste at registrere fem tredimensionale varemærker, der bestod af lommelygters form,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne V. Tiili og R.M. Moura Ramos,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. april 2000

på grundlag af svarskrift indleveret til Rettens Justitskontor den 11. august 2000

og efter mundtlig forhandling den 31. maj 2001,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 29. marts 1996 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, fem EF-varemærkeansøgninger vedrørende tredimensionale varemærker til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 De tredimensionale varemærker, der er ansøgt om registrering af, er formen af cylinderformede lommelygter, som sagsøgeren markedsfører.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører — efter den ændring, sagsøgeren foretog heri den 18. november 1997 — 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«.

4 Ved tre afgørelser af 11. marts 1999 og to afgørelser af 15. marts 1999 afslog undersøgeren ansøgningerne i henhold til artikel 38 i forordning nr. 40/94 med den begrundelse, at de ansøgte varemærker manglede fornødent særpræg.

5 Den 11. maj 1999 påklagede sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 hver af undersøgerens fem afgørelser til Harmoniseringskontoret.

6 Klagerne blev afvist ved afgørelse af 14. februar 2000 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

7 Appelkammeret 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 en afbildning af selve varen. Appelkammeret fandt endvidere, at såfremt formen ikke er tilstrækkelig forskellig fra varens sædvanlige form, og såfremt den potentielle køber dermed alene opfatter den 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. Appelkammeret anførte herved for det første, at det forhold, at designet af sagsøgerens 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. Appelkammeret fandt, at det er et grundlæggende krav i forordning nr. 40/94, at særpræget skal være af et sådant omfang, at varemærket kan fungere som en

oprindelsesangivelse. Appelkammeret konkluderede, at på trods af adskillige tiltalende træk ved hver form, udviste den ikke noget iboende særpræg for gennemsnitskøberen af lommelygter (punkt 11-18 i den anfægtede afgørelse).

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betales sagens omkostninger.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgte frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

10 Sagsøgeren har i stævningen påberåbt sig fire anbringender. Da sagsøgeren har frafaldet tre af dem under retsmødet, er det kun anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, der skal behandles.

Parternes argumenter

11 Sagsøgeren har først gjort gældende, at princippet om, at et tegn har fornødent særpræg, såfremt det er egnet til at opfattes som en angivelse af, at varen stammer fra en bestemt virksomhed, finder anvendelse på tredimensionale varemærker.

12 Sagsøgeren har dernæst for det første anført, at de ansøgte varemærker ikke mangler fornødent særpræg.

13 Sagsøgeren har i denne forbindelse på den ene side anført flere argumenter til støtte for, at der ikke findes en »sædvanlig form« for en lommelygte — hvilket er i modstrid med det af Harmoniseringskontoret anførte — og at de former, der svarer til de ansøgte varemærker, ikke udgør en »artsbestemt form« for lommelygter.

14 På den anden side har sagsøgeren gjort gældende, at kravene i forordning nr. 40/94 til tredimensionale varemærkers fornødne særpræg er begrænset til registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), og der er ingen yderligere hindring for registreringen af disse varemærker.

15 Sagsøgeren er, idet der er henvist til den anfægtede afgørelse, af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse ikke indeholder kriterier, som et tredimensionalt varemærke skal opfylde for, at det anerkendes, at det har fornødent særpræg. Sagsøgeren er særlig af den opfattelse, at appelkammeret ikke fremkom med noget argument til støtte for sin påstand om det manglende fornødne særpræg af en lommelygtes form. Herudover undlod appelkammeret at angive, i hvilke tilfælde gennemsnitskøberen kan indse, at en lommelygtes form angiver varens oprindelse. Appelkammeret anførte med urette, at ordene »mangler fornødent særpræg« ikke indebærer, at alle varemærker, der har et minimum af særpræg, skal registreres. Endvidere angav appelkammeret ikke årsagerne til, at de ansøgte varemærker ikke har fornødent særpræg i den grad, der er nødvendigt for, at varemærket kan angive varens oprindelse. Appelkammeret stillede dermed større krav til tredimensionale varemærkers fornødne særpræg end de krav, der finder anvendelse på andre varemærker.

16 Sagsøgeren er tværtimod af den opfattelse, at på grund af de følelsesmæssige virkninger, som den ubevidste opfattelse af genstandes form fremkalder, virker formen direkte og har et større særpræg end ordmærker. Kravene til tredimensionale varemærkers fornødne særpræg skal derfor være mindre end kravene til ordmærker, eller i hvert fald tilsvarende de krav, der finder anvendelse på andre varemærkegrupper. Det kan således alene afvises at beskytte varemærket, når varemærket »mangler fornødent særpræg«, og en mindre grad af særpræg er tilstrækkelig til at overvinde denne registreringshindring.

17 Sagsøgeren er for det andet fremkommet med flere forhold, som appelkammeret ikke tog hensyn til, og som skal godtgøre, at de ansøgte varemærker har det fornødne særpræg.

18 Sagsøgeren har i denne forbindelse først henvist til professor Stefan Lengyel's sagkyndige erklæring vedrørende originaliteten, kreativiteten og særpræget bag de pågældende lommelygters form og har foreslået, at han bliver indkaldt som vidne. Denne sagkyndige udtaler sig navnlig om det samlede lygtesortiment, som

sagsøgeren har udviklet (Mag-sortimentet), og som udgør et bemærkelsesværdigt eksempel på varer af høj teknisk kvalitet, for hvilke den semantiske virkning som det bærende kendemærke virkeliggøres gennem den æstetiske form. Han er af den opfattelse, at selv om Mag Lite-produktsortimentet er kendetegnet ved en overensstemmelse mellem formerne, bevarer hver af disse varer, herunder lommelygten »Solitaire«, sit eget fornødne særpræg. Han udtaler sig ligeledes vedrørende lygterne Mini Maglite og Mag Lite.

19 Herefter har sagsøgeren til støtte for det forhold, at det fornødne særpræg af de former, der er ansøgt om registrering af, er internationalt anerkendt, redegjort for flere forhold, herunder at de pågældende lygter er omtalt i flere værker, at de findes i forskellige muséers samlinger, og at de har opnået internationale priser.

20 Sagsøgeren har for det tredje omtalt afgørelser fra flere retter, der har anerkendt, at lommelygten Mini Maglite har fornødent særpræg.

21 For det fjerde har sagsøgeren gjort gældende, at de ansøgte varemærkers evne til at angive, at varen stammer fra en bestemt virksomhed, i øvrigt er bevist ved det forhold, at de pågældende lommelygters form er blevet anvendt som et element til oprindelsesangivelse. Som det fremgår af den franske publikation *Faux ou vrais — Les grandes marques et leur copies*, har tilsynekomsten af ulovlige kopier af sagsøgerens originale modeller på markedet skabt stor forvirring og har ført til, at efterligninger af dårlig kvalitet er blevet sendt til reparation hos sagsøgerens forhandlere, hvilket er bekræftet af to advokaterklæringer, som sagsøgeren har fremlagt. Sagsøgeren har i øvrigt bemærket, at det i den ovennævnte publikation er bekræftet, at der indtil dato aldrig er fundet en falsk Maglite med det originale varemærke. Det kan heraf udledes, at det er tilstrækkeligt, at fabrikanten af kopien gengiver lygtens form, der har fornødent særpræg, og som over for forbrugeren angiver, at varen stammer fra en bestemt virksomhed, nemlig sagsøgeren.

22 Endvidere har fabrikanterne af kopier ofte gjort reklame for deres varer ved hjælp af lommelygten Mag Lite's originale design, som det er tilfældet med et sportsmagasin, der i 1996 lovpriste en kopi af disse lygter ved at angive, at den »har kultlygten Mag Lite's design«.

23 Sagsøgeren har endelig for det femte bekræftet, at de nationale myndigheder ligeledes har anerkendt, at formerne af sagsøgerens lommelygter har fornødent særpræg, idet de allerede er blevet registreret i forskellige lande i Den Europæiske Union (Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Benelux-landene), i USA og i Schweiz, der er lande, hvis lovgivning vedrørende registreringsbetingelserne kan sammenlignes med forordning nr. 40/94.

24 Harmoniseringskontoret har for det første understreget, at de former, der er ansøgt om registrering af som varemærker, må anses for sædvanlige og derfor ikke kan være en oprindelsesangivelse, hvilket er et varemærkes funktion.

25 For det andet har Harmoniseringskontoret bestridt, at former, når de bruges som varemærker, i forhold til andre tegn er bedre egnet til at udøve en adskillende funktion. Endvidere kan de forhold, som sagsøgeren har fremlagt vedrørende det udbredte kendskab til de pågældende lommelygteformer, tages i betragtning af Harmoniseringskontoret, men binder det på ingen måde.

26 For det tredje burde de omtvistede lygter ifølge Harmoniseringskontoret snarere beskyttes ved et patent. Hvad derimod angår varemærker, i denne sag tredimensionale, skal de have en bevidst særpræget formgivning, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

27 Harmoniseringskontoret er endelig af den opfattelse, at de nationale varemærkeregistreringer af visse af de ansøgte lygteformer ikke forpligter Harmoniseringskontoret til at registrere dem. Harmoniseringskontoret har særlig gjort gældende, for så vidt angår registreringen i Benelux-landene, at på det tidspunkt, registreringen fandt sted, undersøgte Benelux-varemærkekontoret ikke, om varemærkerne havde fornødent særpræg eller var beskrivende, og der skete automatisk registrering; en sådan undersøgelse blev først indført i 1996. For så vidt angår registreringen af varemærkerne i Det Forenede Kongerige skete denne, fordi det blev godtgjort, at den pågældende form havde erhvervet det fornødne særpræg ved brug. Ligeledes i USA blev ansøgningen om registrering af formen indgivet i 1984, og registreringen skete i 1997, hvilket gør det muligt at antage, at registreringen skete, fordi varemærket havde fået særpræg ved brug. Hvad angår registreringerne i Tyskland og Schweiz er de nærmere omstændigheder herfor ikke præciseret. Endvidere synes det at fremgå af ikke-officielle dokumenter (databasen Delmas), at der verserer annullationssager i Tyskland.

Rettens bemærkninger

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 adskille de varer eller tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er ansøgt om registrering, på grund af 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 omsætningskreds, der omfatter forbrugerne af disse varer eller tjenesteydelser.

31 Det skal inden for rammerne af denne bedømmelse bemærkes, at varemærket ikke nødvendigvis skal give den tilsigtede omsætningskreds mulighed for at identificere varens producent eller tjenesteyderen gennem en præcis angivelse af deres identitet. Varemærkets afgørende funktion er nemlig i overensstemmelse med fast retspraksis (jf. bl.a. Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28) at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, varemærket betegner, over for forbrugeren eller den endelige bruger. Varemærket skal give den tilsigtede omsætningskreds mulighed for at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra dem, der stammer fra andre virksomheder, og for at have tillid til, at alle de varer eller tjenesteydelser, varemærket betegner, er produceret eller leveret under kontrol fra varemærkeindehaveren, som har det fulde ansvar for deres kvalitet. Dette er den eneste måde, hvorpå varemærket giver den forbruger, der køber den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, mulighed for ved et senere køb at foretage det samme valg, hvis det var en positiv erfaring, eller foretage et andet valg, hvis det var en negativ.

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 afvises fra registrering, ikke skelner 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 ansøgt om registrering af, kan påvirke den opfattelse, som den tilsigtede omsætningskreds 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 undersø-

ges — inden for rammerne af en umiddelbar bedømmelse 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 omsætningskreds mulighed for at adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser fra dem, der stammer fra andre virksomheder, når den skal foretage sit valg i en købssituation.

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 varemærkeregistrering af, i denne sag fem lommelygters former, er almindelige forbrugsgoder, og den tilsigtede omsætningskreds skal derfor anses for at være alle forbrugere.

36 For at bedømme, om de fem lommelygters former, der er ansøgt om varemærkeregistrering af, kan påvirke gennemsnitsforbrugerens hukommelse som oprindelsesangivelse, dvs. således at varerne individualiseres og forbindes med en bestemt forretningsmæssig 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 forretningsmæssig 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 forretningsmæssig oprindelse. Gennemsnitsforbrugeren er vant til at se former, der ligner de omtvistede, og som har en stor designmæssig bredde. De former, der er ansøgt om registrering af, 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 gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed på varernes forretningsmæssige oprindelse.

38 Endvidere kan sagsøgerens argument om, at former, når de bruges som varemærker, har et særpræg, der er større end ordmærkers, ikke tages til følge. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer er vant til at opfatte ordmærker som tegn, der identificerer varen, gør det samme sig ikke nødvendigvis gældende for så vidt angår varemærker, der består af selve varens form, således som det er tilfældet i denne sag. Kravene til det fornødne særpræg af tredimensionale varemærker, der består af varernes form, kan derfor ikke være mindre end kravene til ordmærker, idet det snarere er ordmærkerne, som forbrugeren er vant til at rette sin opmærksomhed imod.

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 ansøgt om registrering af 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 forretningsmæssig oprindelse.

41 Denne konklusion kan ikke svækkes af sagsøgerens argument om visse nationale varemærkekontorers praksis. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af formål og regler, som er særegne for systemet og tilstrækkelige i sig selv, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47). Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor alene bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsretlige bestemmelser, således som fortolket af Fællesskabets retsinstanser.

42 Det skal derfor fastslås, at appelkammeret med rette konkluderede, at de ansøgte tredimensionale varemærker mangler fornødent særpræg. Sagsøgte skal således frifindes.

Sagens omkostninger

43 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, pålægges det sagsøgeren at betale Harmoniseringskontorets omkostninger i overensstemmelse med dettes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

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

2) **Mag Instrument Inc. betaler sagens omkostninger.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. februar 2002.

H. Jung

Justitssekretær

P. Mengozzi

Afdelingsformand