DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

9. september 2010 *

I sag C-265/09 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Domstolen, iværksat den 10. juli 2009,

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

appellant,

den anden part i appelsagen:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg (Tyskland), ved Rechtsanwalt M. Wolter,

sagsøger i første instans,

har

* Processprog: tysk.

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel og M. Safjan (refererende dommer),

generaladvokat: Y. Bot
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 6. maj 2010,

afsagt følgende

Dom

1 Med appelskriftet har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 29. april 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen mod KHIM (α) (sag T-23/07, Sml. II,

s. 861, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den 30. november 2006 (sag R 808/2006-4), hvorved der blev givet afslag på klagen over undersøgerens afgørelse om afslag på registrering af figurmærket »α« som EF-varemærke (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13. april 2009. Ikke desto mindre reguleres tvisten i hovedsagen, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, af forordning nr. 40/94.

3 Artikel 4 i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

4 I henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, udelukkes følgende fra registrering:

»[…]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[…]«

5 Forordningens artikel 74, stk. 1, bestemmer, at »[u]nder sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder«.

Sagens baggrund

6 Den 14. september 2005 indgav BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (herefter »BORCO«) en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af tegnet



som EF-varemærke.

7 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 33 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: »Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vine, mousserende vine og vinholdige drikke«.

8 Ved afgørelse af 31. maj 2006 afslog undersøgeren registreringsansøgningen med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fordi det omhandlede tegn savnede fornødent særpræg. Undersøgeren fastholdt, at det ansøgte varemærke bestod af den tro gengivelse af det lille græske bogstav »α« uden grafisk ændring, og at græsksprogede købere ikke i dette tegn opdagede angivelsen af den handelsmæssige oprindelse af varer omfattet af varemærkeansøgningen.

9 Den 15. juni 2006 indgav BORCO en klage til Harmoniseringskontoret over denne afgørelse.

10 Klagen blev forkastet ved den omtvistede afgørelse med henvisning til, at det omhandlede tegn manglede fornødent særpræg som krævet i henhold artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Sagen ved Retten og den appellerede dom

11 Den 5. februar 2007 anlagde BORCO søgsmål for Retten med henblik på annullation af den omtvistede afgørelse, idet BORCO gjorde tre anbringender gældende om tilsidesættelse af henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), samt artikel 12 i forordning nr. 40/94. Med det første anbringende gjorde BORCO navnlig

gældende, at det omhandlede tegn har fornødent særpræg som krævet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet tegnet gør det muligt at identificere de omhandlede varer i klasse 33 i Nicearrangementet som hidrørende fra sagsøgerens virksomhed og dermed at adskille varerne fra andre virksomheders. Eftersom et varemærke i henhold til forordningens artikel 4 kan bestå af bogstaver, kan man ikke – uden at gøre denne bestemmelse indholdsløs – principielt frakende bogstaver fornødent særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

12 I den appellerede doms præmis 39 bemærkede Retten for det første, at Harmoniseringskontorets Fjerde Appelkammer burde have undersøgt, om det forekom udelukket, at dette tegn var egnet til i forhold til den græsksprogede gennemsnitsforbruger at adskille BORCO's varer fra varer af en anden oprindelse, idet et minimum af fornødent særpræg er tilstrækkeligt til at hindre anvendelsen af den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

13 Vedrørende den af nævnte appelkammer i denne sag foretagne gennemgang bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 40-52, at det i strid med bl.a. artikel 4 i forordning nr. 40/94 havde nægtet at anerkende, at enkeltstående bogstaver har fornødent særpræg i nogen form, og dermed undlod at foretage den ovennævnte konkrete undersøgelse.

14 Retten fortsatte sin undersøgelse af afgørelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret som følger:

»53 I den [omtvistede] afgørelses punkt 25 anså [Fjerde] [A]ppelkammer[…] [ved Harmoniseringskontoret] for det fjerde den relevante kundekreds for »måske« at opfatte bogstavet »α« som en kvalitetshenvisning (kvalitet »A«), en

størrelsesangivelse eller betegnelsen for en type eller art af alkoholholdige drikke som de af det ansøgte varemærke omfattede.

54 Harmoniseringskontoret kan ikke hævde, at [Fjerde] [A]ppelkammer[…] [ved Harmoniseringskontoret] ved at have udtalt sig således har foretaget en konkret undersøgelse af det omhandlede tegns særpræg. Ud over at denne begrundelse har karakter af en formodning, som gør den indholdsløs, henviser den nemlig ikke til nogen konkret faktisk omstændighed, som kan begrunde den konklusion, at den relevante kundekreds opfatter det ansøgte varemærke som en kvalitetshenvisning, en størrelsesangivelse eller betegnelsen for en type eller art af de af det ansøgte varemærke omfattede varer [jf. i denne retning Rettens dom af 9. juli 2008, sag T-302/06, Hartmann mod KHIM (E), præmis 44]. Heraf følger, at [Fjerde] [A]ppelkammer[…] [ved Harmoniseringskontoret] ikke har godtgjort, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg.«

15 I den appellerede doms præmis 56 konkluderede Retten følgende:

»Det følger af de foregående betragtninger, at appelkammeret ved at have udledt — uden at have foretaget en konkret undersøgelse af det ansøgte tegns egnethed til i den relevante kundekreds' bevidsthed at adskille de omhandlede varer fra dem, der hidrører fra [BORCO's] konkurrenter — at tegnet mangler fornødent særpræg alene af den grund, at det ikke fremviser nogen ændringer eller grafisk udsmykning i forhold til skrifttypen Times New Roman, har foretaget en forkert anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.«

16 Retten tog derfor det første anbringende til følge og annullerede den omtvistede afgørelse uden at efterprøve de to andre anbringender, som BORCO havde gjort gældende. Retten bemærkede, at den, da det i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 påhviler Harmoniseringskontoret på ny at undersøge BORCO's registreringsansøgning i lyset af den appellerede doms præmisser, fandt, at det ikke var fornødent at tage stilling til BORCO's anden påstand om, at det skulle fastslås, at artikel 7, stk. 1, litra b)

og c), og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 ikke er til hinder for, at det ansøgte varemærke registreres for de varer, som er omfattet af registreringsansøgningen.

Parternes påstande

17 Til støtte for sin appel har Harmoniseringskontoret påberåbt sig et eneste anbringende, der indeholder tre led vedrørende henholdsvis kravet om at foretage en konkret undersøgelse af det fornødne særpræg, den omstændighed, at undersøgelsen a priori har karakter af en formodning og om bevisbyrden. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Principalt frifindes Harmoniseringskontoret for så vidt angår de påstande, BORCO havde nedlagt i første instans.

— Subsidiært hjemvises sagen til Retten.

— BORCO tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten og for Domstolen.

18 BORCO har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

Om det første led i det eneste anbringende

Parternes argumenter

19 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at undersøgelsen af et varemærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i modsætning til Rettens bedømmelse ikke altid indebærer, at det i forbindelse med en konkret undersøgelse, der omfatter de forskellige varer, konstateres, at dette tegn er i stand til at adskille disse varer.

20 Retten har anvendt forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), forkert, idet den forkastede det af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret fremsatte standpunkt med den eneste begrundelse, at appelkammeret, hvad angår en bestemt kategori af tegn, fastslog princippet om, at tegnene i denne kategori normalt ikke kan opfattes som oprindelsesangivelse. Retten burde imidlertid have efterprøvet, om nævnte appelkammers påstand kom til udtryk i de faktiske omstændigheder.

21 For at underbygge sin tese støtter Harmoniseringskontoret sig til Domstolens praksis vedrørende tredimensionelle tegn (dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165) og farvevaremærker (dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, og af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sml. I, s. 6129) samt til Rettens praksis vedrørende reklameslogans og domænenavne. Nævnte retspraksis tillader for forskellige kategorier af tegn, at der foretages en konkret undersøgelse af det fornødne særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i

forordning nr. 40/94 på baggrund af generelle udtalelser om forbrugernes opfattelse og om, hvordan forbrugeren påvirkes, og undlader ofte en konkret undersøgelse af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen.

22 Harmoniseringskontoret har understreget, at hvis det i forbindelse med en vurdering af tredimensionelle tegn kan lægges til grund, at forbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel (dommen i sagen Mag Instrument mod KHIM, præmis 30), burde det ligeledes være muligt at gøre gældende, at forbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af enkeltstående bogstaver uden nogen grafiske bestanddele.

23 Hvad angår en undersøgelse af kategorien af farvevaremærker har Domstolen fundet, at når bortses fra ganske særlige tilfælde, har farver ikke fra begyndelsen fornødent særpræg, men kan eventuelt få det som følge af farvebrugen i forbindelse med de omhandlede varer eller tjenesteydelser (Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 39). Harmoniseringskontoret har anført, at den samme påstand kan gøres gældende for så vidt angår enkeltstående bogstaver, navnlig henset til, at disse ofte opfattes som en typebetegnelse, en kodebetegnelse, en størrelsesangivelse eller lignende oplysninger.

24 BORCO har anfægtet den af Harmoniseringskontoret foreslåede fortolkning og gjort gældende, at begrebet fornødent særpræg skal fortolkes på samme måde hvad angår samtlige varemærkekategorier. I artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 foretages der ikke nogen sondring mellem forskellige kategorier af varemærker for så vidt angår bedømmelsen af, om varemærket har fornødent særpræg. Et varemærkes fornødne særpræg skal altid bedømmes i forhold til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen. Det forhold, at det efter omstændighederne kan være mere vanskeligt at foretage en konkret vurdering af visse varemærkers fornødne

særpræg, kan ikke i sig selv begrunde en formodning om, at sådanne varemærker a priori mangler fornødent særpræg.

25 I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte kan de principper, som er udviklet i retspraksis vedrørende farvevaremærker og tredimensionelle varemærkers fornødne særpræg, ikke overføres på den foreliggende sag. Eftersom det varemærke, som er søgt registreret, er et figurmærke bestående af et enkelt bogstav i det græske alfabet, nemlig »α« med sædvanlig skrifttype og uden nogen anden grafisk bestanddel, skal de principper, der er udviklet i forbindelse med ordmærker, anvendes.

26 Den af Domstolen formulerede tommelfingerregel om, at gennemsnitsforbrugerne ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel (dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 27), kan ikke overføres på den foreliggende sag. Et enkeltstående bogstav er nemlig et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, som er omfattet af det omhandlede varemærke. Der er desuden intet holdepunkt for at antage, at forbrugeren opfatter et varemærke bestående af et enkeltstående bogstav anderledes end et varemærke bestående af to eller flere bogstaver.

27 Påstanden om, at det er muligt at undlade at foretage en vurdering af de konkret ansøgte varer og tjenesteydelser, er desuden åbenlyst i strid med Domstolens faste praksis.

Domstolens bemærkninger

28 Det skal indledningsvis bemærkes, at i henhold til artikel 4 i forordning nr. 40/94 indgår bogstaver i den kategori af tegn, som kan udgøre EF-varemærker, for så vidt som de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

29 Den omstændighed, at et tegn generelt kan udgøre et varemærke, indebærer dog ikke, at tegnet nødvendigvis har det fornødne særpræg i henhold til nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), i forhold til en bestemt vare eller tjenesteydelse (dom af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 32).

30 Ifølge denne bestemmelse udelukkes varemærker, som mangler fornødent særpræg, nemlig fra registrering.

31 Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til nævnte bestemmelse, betyder ifølge fast retspraksis, 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 (dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 34, samt dom af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 66, og af 21.1.2010, sag C-398/08 P, Audi mod KHIM, Sml. I, s. 535, præmis 33).

32 Det følger således af fast retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af varemærket (dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 25, i sagen Henkel mod KHIM, præmis 35, og i sagen Eurohypo med KHIM, præmis 67).

Domstolen har desuden — således som medgivet af Harmoniseringskontoret i dets appel — fastslået, at denne bedømmelsesmetode ligeledes finder anvendelse ved undersøgelsen af, om tegn, bestående af en enkelt farve, tredimensionelle varemærker og slogans, har fornødent særpræg (jf. i denne retning dom af 21.10.2004, sag C-447/02, KWS Saat mod KHIM, Sml. I, s. 10107, præmis 78, samt dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 26, og i sagen Audi mod KHIM, præmis 35 og 36).

33 Selv om kriterierne for at vurdere det fornødne særpræg er de samme for forskellige varemærkekategorier, kan det imidlertid ved anvendelsen af disse kriterier vise sig, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for hver af disse kategorier, og at det derfor kan vise sig sværere at fastslå varemærkers fornødne særpræg i nogle kategorier end i andre (jf. dom af 29.4.2004, forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamle mod KHIM, Sml. I, s. 5173, præmis 36, og af 21.10.2004, sag C-64/02, KHIM mod Erpo Möbelwerk, Sml. I, s. 10031, præmis 34, samt dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 36 og 38, og i sagen Audi mod KHIM, præmis 37).

34 Domstolen har i denne forbindelse allerede præciseret, at de vanskeligheder, selve beskaffenheden af visse kategorier af varemærker kan indebære for fastlæggelsen af fornødent særpræg — og som det derfor er tilladt at tage i betragtning — ikke berettiger fastsættelsen af supplerende specifikke kriterier eller undtagelser i forhold til det kriterium for fornødent særpræg, som er fortolket i retspraksis (jf. dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 36, og i sagen Audi mod KHIM, præmis 38).

35 Det fremgår af Domstolens praksis vedrørende artikel 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis ordlyd er identisk med varemærkeforordningens artikel 7 i forordning nr. 40/94, at et varemærkes fornødne særpræg altid skal bedømmes konkret i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er

omfattet heraf (jf. i denne retning Libertel-dommen, præmis 76, og dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 31 og 33).

36 Som generaladvokaten har anført i punkt 47 i forslaget til afgørelse, indebærer kravet om en konkret undersøgelse af, hvorvidt det omhandlede tegn er egnet til at adskille de heraf omfattede varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, at registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bringes i overensstemmelse med den ved forordningens artikel 4 fastsatte anerkendelse af, at et tegn generelt kan udgøre et varemærke.

37 Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at selv om Domstolen ifølge ovenstående retspraksis har anerkendt, at det for visse kategorier af tegn er svært at opnå fornødent særpræg fra begyndelsen, har den imidlertid ikke fritaget varemærkemyndighederne fra at foretage en konkret undersøgelse af deres fornødne særpræg.

38 Hvad angår den omstændighed, at det omhandlede varemærke består af et enkelt bogstav uden grafisk ændring, skal det bemærkes, at registreringen af et tegn som varemærke ikke afhænger af, at der kan fastslås et bestemt sprogligt eller kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra varemærkeindehaverens side (dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 41).

39 Heraf følger, at Harmoniseringskontoret – særligt fordi det kan være sværere at konstatere, om et varemærke, som består af et enkelt bogstav, har fornødent særpræg, end hvad angår andre ordmærker – i forbindelse med en konkret undersøgelse af de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser er forpligtet til at vurdere, om varemærket er egnet til at adskille disse varer og tjenesteydelser.

40 Retten anvendte således artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 korrekt, idet den undersøgte, om Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret havde foretaget en konkret undersøgelse af, om det omhandlede varemærke var egnet til at adskille de heraf omfattede varer fra andre virksomheders.

41 Heraf følger, at det første led i det eneste anbringende skal forkastes som ugrundet.

Om det andet led i det eneste anbringende

Parternes argumenter

42 Ifølge Harmoniseringskontoret tog Retten ikke hensyn til den omstændighed, at undersøgelsen af et tegns fornødne særpræg er en undersøgelse a priori, og at den beslutning, der træffes efter denne undersøgelse, altid har karakter af en formodning. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at gennemsnitsforbrugeren er et juridisk begreb, og at undersøgelsen af et tegns fornødne særpræg skal gennemføres uafhængigt af den faktiske brug af tegnet på markedet.

43 BORCO har heroverfor anført, at rene formodninger ikke er tilstrækkelige til, at det kan konstateres, at et tegn savner enhver form for særpræg. Hvis dette var tilfældet, ville Harmoniseringskontoret uden nogen konkret årsag have kunnet give afslag på samtlige varemærkeansøgninger med henvisning til manglende særpræg og udelukkende henvist til formodningen om, at det omhandlede varemærke eventuelt, og af årsager, som selv Harmoniseringskontoret var uvidende om, ikke havde det fornødne særpræg. Denne fremgangsmåde er uforenelig med Domstolens praksis, hvorefter Harmoniseringskontoret i forbindelse med dets undersøgelse af absolutte

registreringshindringer skal foretage en tilbundsgående og fuldstændig prøvelse af alle relevante kendsgerninger og omstændigheder.

Domstolens bemærkninger

44 Kravet om, at undersøgelsen af et tegns fornødne særpræg skal være en undersøgelse a priori, er ikke til hinder for, at undersøgelsen er konkret.

45 Som det fremgår af Domstolens praksis, må undersøgelsen af registreringsansøgninger ikke være minimal, men skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker, og at det af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til en god forvaltning må sikres, at varemærker, hvis brug med held vil kunne anfægtes for domstolene, ikke registreres (jf. i denne retning Libertel-dommen, præmis 59, og dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 45).

46 Formålet med en undersøgelse a priori ville således blive tilsidesat, hvis Harmoniseringskontoret, til trods for kravet om at foretage en konkret undersøgelse af det ansøgte varemærkes fornødne særpræg, således som anført i denne doms præmis 39, uden behørig begrundelse kunne gøre formodninger eller tvivl gældende.

47 Heraf følger, at Retten foretog en korrekt vurdering, da den i den appellerede doms præmis 54 fastslog, at Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret — idet det lagde en vurdering, der havde karakter af en formodning, til grund — ikke havde opfyldt

kravet om en undersøgelse af, om et tegn, der søges registreret som EF-varemærke i henhold til forordning 40/94, har fornødent særpræg.

48 Det følger heraf, at det andet led i det eneste anbringende må forkastes som ugrundet.

Om det tredje led i det eneste anbringende

Parternes argumenter

49 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Retten foretog en urigtig fordeling af bevisbyrden i forbindelse med undersøgelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet den fastslog, at det tilkommer Harmoniseringskontoret på baggrund af konkrete omstændigheder at bevise, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg.

50 Eftersom registreringsproceduren er en administrativ procedure og ikke en kontradiktorisk procedure, i forbindelse med hvilken Harmoniseringskontoret skal bevise over for ansøgeren, at registreringshindringen er berettiget, tilkommer det den ansøger, som under en appelsag gør gældende, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, at fremlægge konkrete og velunderbyggede beviser på, at varemærket har det fornødne særpræg.

51 Ifølge Harmoniseringskontoret kan det, når det konkluderer, at det ansøgte varemærke i sig selv mangler fornødent særpræg, støtte sin analyse på kendsgerninger, der følger af almen praktisk erfaring ved markedsføring af forbrugsgoder, hvilke kendsgerninger enhver, og navnlig forbrugerne af disse varer, har kendskab til. I et sådant tilfælde er Harmoniseringskontoret ikke forpligtet til at fremlægge eksempler på en sådan praktisk erfaring.

52 Retten tilsidesatte dette princip ved i den appellerede doms præmis 54 at kritisere Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for ikke at have henvist til nogen konkret faktisk omstændighed. I modsætning til Rettens opfattelse skulle appelkammeret have støttet sin analyse på kendsgerninger, der følger af almen praktisk erfaring, og hvorefter enkeltstående bogstaver sædvanligvis anvendes som bl.a. typeangivelser, kodenumre eller størrelsesangivelser og opfattes som sådan.

53 Ifølge BORCO er disse argumenter retligt set urigtige.

54 I henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 tilkommer det Harmoniseringskontoret ved vurderingen af de absolutte hindringer for registrering under registreringsproceduren ex officio at prøve de relevante faktiske omstændigheder. Det er først, når Harmoniseringskontoret har fremlagt konkrete oplysninger, som viser, at der ikke forligger det fornødne særpræg, at ansøgeren af et varemærke kan anfægte disse oplysninger, og det er udelukkende på dette tidspunkt, at bevisbyrden påhviler den pågældende i forbindelse med en retssag. Harmoniseringskontoret har således i sin appel tilsidesat de grundlæggende principper om bevisbyrde.

Domstolens bemærkninger

55 Det skal indledningsvis konstateres, at Retten, idet den kritiserede Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for ikke at have fastslået, at det ansøgte varemærke savnede fornødent særpræg, begrænsede sig til den retspraksis, som er nævnt præmis 35, hvorefter der altid skal foretages en konkret undersøgelse af det omhandlede tegns særpræg.

56 Som generaladvokaten har anført i punkt 59 i forslaget til afgørelse, fritager betragtninger vedrørende bevisbyrden inden for rammerne af en registreringsprocedure ikke Harmoniseringskontoret for de forpligtelser, det er pålagt i henhold til forordning nr. 40/94.

57 Harmoniseringskontoret skal nemlig, når det foretager undersøgelse af absolutte registreringshindringer, i henhold til forordnings artikel 74, stk. 1, ex officio prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne føre det til at bringe en sådan registreringshindring i anvendelse.

58 I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte kan dette krav hverken relativiseres eller ændres til skade for varemærkeansøgeren jf. præmis 50 i dom af 25. oktober 2007, Develey mod KHIM (sag C-238/06 P, Sml. I, s. 9375).

59 Ifølge denne præmis er det udelukkende, når en ansøger — på trods af Harmoniseringskontorets analyse — påberåber sig et ansøgt varemærkes særpræg, at det påhviler den pågældende at fremlægge konkrete og velunderbyggede indicier, der godtgør, at det ansøgte varemærke har det fornødne særpræg (dommen i sagen Develey mod KHIM, præmis 50).

60 Eftersom Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ikke har opfyldt de krav, som er angivet i denne doms præmis 35, i sin analyse, er BORCO dermed ikke pålagt en sådan forpligtelse.

61 Heraf følger, at det tredje led i Harmoniseringskontorets eneste anbringende er ugrundet.

62 Da ingen af de tre led i Harmoniseringskontorets eneste anbringende er velbegrundede, må appellen forkastes.

Sagens omkostninger

63 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af samme reglements artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da BORCO har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, og da sidstnævnte har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) betaler sagens omkostninger.

Underskrifter