Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

14. maj 2013 *

»EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket fluege.de — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-244/12,

Unister GmbH, Leipzig (Tyskland), ved advokaterne H. Hug og A. Kessler-Jensch,

sagsøger,

mod

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

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. marts 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (sag R 2149/2011-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket fluege.de som EF-varemærke.

RETTEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne F. Dehousse (refererende dommer) og J. Schwarcz,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. maj 2012,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 6. september 2012,

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 Rettens procesreglements artikel 135a har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

* Processprog: tysk.

Dom

Sagens baggrund

1 Den 27. januar 2011 indgav sagsøgeren, Unister GmbH, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EFT L 78, s. 1).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket fluege.de.

3 De varer og tjenesteydelser, der er søgt registrering for, henhører under klasse 25, 28, 35, 39, 41 og 43 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Blandt disse varer og tjenesteydelser er det kun de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, 39 og 43, og som svarer til nedenstående beskrivelse (herefter »de omtvistede tjenesteydelser«), der er genstand for den foreliggende sag:

— klasse 35: »reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«

— klasse 39: »transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser«

— klasse 43: »restauranter (mad og drikke); midlertidig indkvartering«

5 Ved afgørelse af 22. august 2011 gav undersøgeren afslag på varemærkeansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 for de omtvistede tjenesteydelser med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var beskrivende og ikke havde det fornødne særpræg.

6 Den 17. oktober 2011 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 en klage over undersøgerens afgørelse.

7 Ved afgørelse af 14. marts 2012 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at det ansøgte varemærke var beskrivende og manglede fornødent særpræg.

Parternes påstande

8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

10 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren i det væsentlige gjort tre anbringender gældende vedrørende, for det første, tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, for det andet, tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), og for det tredje, fornødent særpræg opnået ved brug af det ansøgte varemærke.

Om det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009

11 Sagsøgeren har anfægtet appelkammerets konklusion, ifølge hvilken det ansøgte varemærke er beskrivende. Begrebet »fluege« er en sproglig sammensætning, der ikke findes i det tyske sprog, som kun indeholder begrebet »Flüge«, hvori bogstavet »ü« indgår, hvilket betyder, at den gennemsnitlige forbruger på grund af den usædvanlige stavemåde af begrebet »fluege« vil opfatte det ansøgte varemærke som en handelsmæssig oprindelsesangivelse.

12 Sagsøgeren har anført, at den gennemsnitlige forbruger er vant til at finde en internetportal, der anvendes af en enkelt kommerciel udbyder, herunder på domæner på andet niveau, der er dannet med udgangspunkt i en generisk betegnelse. I denne sag er begrebet »fluege« end ikke generisk, når henses til den usædvanlige stavemåde. Harmoniseringskontoret har ikke taget hensyn til den omstændighed, at det siden 2004 har været muligt at registrere domænenavne med specialtegn såsom bogstavet »ü«.

13 Selv hvis den relevante kundekreds opfatter det ansøgte varemærke som et domænenavn, der henviser til en tysk internetadresse, der indeholder udbud af flyafgange, er der ingen sammenhæng eller ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem de omtvistede tjenesteydelser og et udbud af flyafgange. Der foreligger ikke i denne sag et friholdelsesbehov som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

14 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens synspunkter.

15 Det bemærkes, at det følger af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, at »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«, er udelukket fra registrering. Desuden bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at »stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

16 Ifølge retspraksis er artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 til hinder for, at de tegn eller angivelser, som omhandles i artiklen, forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Denne bestemmelse forfølger det mål af almen interesse, at sådanne tegn eller angivelser frit skal kunne bruges af alle (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wrigley, Sml. I, s. 12447, præmis 31, samt Rettens dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM (ELLOS), Sml. II, s. 753, præmis 27, og af 7.7.2011, sag T-208/10, Cree mod KHIM (TRUEWHITE), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 12).

17 Endvidere anses tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der ansøges om registrering, i medfør af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 for uegnede til at opfylde varemærkets væsentligste funktion, nemlig at angive varens eller tjenesteydelsens handelsmæssige oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ (dommen i sagen KHIM mod Wrigley, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 30, og TRUEWHITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 13).

18 Det følger heraf, at det, for at et tegn kan falde ind under denne bestemmelses forbud, er nødvendigt, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber (TRUEWHITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 14 og den deri nævnte retspraksis).

19 Det skal endvidere bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er beskrivende, kun kan vurderes dels i forhold til, hvordan den berørte kundekreds opfatter tegnet, dels i forhold til de omhandlede varer eller tjenesteydelser (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 38, og TRUEWHITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 17).

20 Hvad angår den relevante kundekreds, og således som det i det væsentlige med rette er blevet konstateret i den anfægtede afgørelses punkt 12 og 13, er de omtvistede tjenesteydelser i lige så høj grad rettet mod gennemsnitlige forbrugere som erhvervsdrivende, og det er med hensyn til den tysktalende kundekreds, at vurderingen af det ansøgte varemærkes beskrivende karakter, når henses til dette varemærkes bestanddele, er mest relevant. Vurderingen af det ansøgte varemærkes beskrivende karakter skal således foretages i forhold til den gennemsnitlige tysktalende forbruger i Den Europæiske Union, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt.

21 Som Appelkammeret har bemærket, består det ansøgte varemærke af de sammensatte bestanddele »fluege« og ».de«, hvoraf førstnævnte bestanddel er en variant af det tyske begreb »Flüge« (flyafgange), skrevet med småt og med bogstavkombinationen »ue« i stedet for bogstavet »ü«, og den anden af disse bestanddele er et domæne på første niveau, der henviser til et land eller et uafhængigt område (country code Top-Level Domain (ccTLD)), i dette tilfælde Tyskland.

22 Appelkammeret fandt, at der i forbindelse med analysen af bestanddelen »fluege« burde tages hensyn til den omstændighed, at den relevante kundekreds er vant til visse særtræk i forbindelse med stavningen af internetadresser. Blandt disse særtræk har appelkammeret anført, at disse internetadresser normalt skrives med småt, at specialtegn, som bogstaverne »ä«, »ü«, »ö« og »β« ofte erstattes af bogstavkombinationerne »ae«, »ue«, »oe« og »ss«, og at det på grund af tekniske årsager ikke havde været eller ikke var muligt at anvende disse specialtegn. Appelkammeret fandt derfor, at den relevante kundekreds, der er bekendt med disse særtræk, ikke opfatter dem som afvigende i forhold til sprogbrug.

23 Sagsøgeren har ikke for alvor formået at anfægte denne betragtning. Navnlig anfægter sagsøgerens påstand om, at appelkammeret ikke tog hensyn til den omstændighed, at det siden 2004 er muligt at anvende tegn med accent (såsom bogstavet »ü«) i internetadresser, ikke den af appelkammeret anførte omstændighed, at tegn med accent ofte erstattes af bogstavkombinationer, og appelkammerets vurdering, ifølge hvilken den relevante kundekreds umiddelbart vil kunne opfatte begrebet »fluege« som blot en variant af skrivemåden af det tyske begreb »Flüge«, der ikke er usædvanlig i internetsammenhænge.

24 Den omstændighed, at begrebet »fluege« er efterfulgt af domænet på første niveau ».de« i det ansøgte varemærke, medfører ikke, i modsætning til det af sagsøgeren anførte, en øget grad af opmærksomhed fra den relevante kundekreds med hensyn til dette begreb.

25 Den omstændighed, at det ansøgte tegn, når henses til slutningen ».de«, umiddelbart af kundekredsen vil blive opfattet som et domænenavn og således som en henvisning til en internetadresse, indebærer derimod snarere, at nævnte kundekreds vil være mindre opmærksom på den omstændighed, at begrebet »fluege« er opbygget med et lille forbogstav og med bogstavkombinationen »ue«.

26 Det skal tilføjes, at den omstændighed, at et beskrivende begreb, der mangler særpræg, sættes sammen med et domæne på første niveau (eksempelvis domænet på første niveau ».de«), ikke medfører, at tegnet – der således umiddelbart kan identificeres af den relevante kundekreds som et domænenavn og således som en henvisning til en internetadresse – opnår fornødent særpræg. Den del af et sådant domænenavn, der har særpræg, er nemlig ikke domænet på første niveau, der eventuelt består af et punktum og en bogstavkombination, der svarer til landekoden, men i højere grad domænet på andet niveau, der er blevet tilføjet domænet på første niveau.

27 Angående argumentet, som sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende, hvorefter et varemærke, der består af et domænenavn, selv hvis der foreligger et beskrivende begreb, skal kunne opnå beskyttelse med den begrundelse, at enhver internetbruger ved, at der bag et domænenavn, som er skabt på baggrund af et beskrivende begreb, findes en enkelt kommerciel tjenesteudbyders internetportal, må dette argument forkastes.

28 Det bemærkes således, at et domænenavn i sig selv højst henviser til en internetadresse og ikke til den handelsmæssige oprindelse af en bestemt producents eller leverandørs varer eller tjenesteydelser. Praksis på området for tildeling af domænenavne og brugen af domænenavne kan ikke afgøre, hvorvidt et domænenavn er egnet til at blive registreret som EF-varemærke i forhold til de relative registreringshindringer i forordning nr. 207/2009.

29 Det bemærkes i denne forbindelse, at det er nødvendigt at sondre mellem de rettigheder, der kan udledes af registreringen af et domænenavn på den ene side, og de rettigheder, der kan udledes af registreringen af et tegn som EF-varemærke på den anden side. Den omstændighed, at en part er i besiddelse af et domænenavn, såsom domænenavnet »fluege.de«, indebærer således ikke, at dette domænenavn følgelig kan registreres som EF-varemærke. Med henblik herpå skal varemærket nemlig opfylde samtlige betingelser, der i denne henseende er angivet i forordning nr. 207/2009 (Rettens dom af 12.12.2007, sag T-117/06, DeTeMedien mod KHIM (suchen.de), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 44).

30 Ethvert argument, der således hænger sammen med den omstændighed, at der ikke foreligger et friholdelsesbehov som følge af en angivelig eneret, der er opnået til det omhandlede domænenavn, er således uvirksomt (jf. i denne retning suchen.de-dommen, nævnt ovenfor i præmis 29, præmis 44).

31 Det fremgår af ovennævnte betragtninger, at appelkammeret med rette fandt, at det ansøgte varemærke umiddelbart ville kunne genkendes af den relevante kundekreds som et domænenavn, der henviser til en internetside på området for luftfart og flyafgange.

32 Sagsøgeren har anført, at selv om den relevante kundekreds måtte opfatte det ansøgte varemærke som et domænenavn, der henviser til en tysk internetadresse, der udbyder flyafgange, er der ingen sammenhæng eller ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem de omtvistede tjenesteydelser og udbud af flyafgange.

33 Sagsøgeren har gjort gældende, at det ansøgte varemærke ikke kan opfattes som beskrivende for så vidt angår tjenesteydelser i forbindelse med »reklamevirksomhed«, »forretningsadministration« og »bistand ved varetagelse af kontoropgaver« (der henhører under klasse 35), som er relevante for enhver erhvervsudøvelse, heller ikke for så vidt angår tjenesteydelser i forbindelse med »restauranter (mad og drikke)« og »midlertidig indkvartering« (der henhører under klasse 43) og heller ikke med hensyn til aktiviteten som platform for salg af flyafgange for så vidt angår tjenesteydelserne i forbindelse med »transportvirksomhed«, »pakning og opbevaring af varer« og »arrangering af rejser« (der henhører under klasse 39).

34 I den anfægtede afgørelse fandt appelkammeret, at det ansøgte varemærke var beskrivende med hensyn til alle de omtvistede tjenesteydelser.

35 I den anfægtede afgørelses punkt 21 bemærkede appelkammeret bl.a., at »reklamevirksomhed« også omfattede reklamevirksomhed for flyafgange og luftfartsvirksomheder, at »forretningsadministration« og »bistand ved varetagelse af kontoropgaver« kan antage en særlig form, der er rettet mod luftfartsvirksomhedernes specifikke krav, at »transportvirksomhed« omfattede flytransport, at »pakning og opbevaring af varer« kan være rettet mod det sekundære formål med varetransport med fly, at »arrangering af rejser« og »restauranter (mad og drikke)« omfattede organiseringen af flyrejser og bespisning af flypassagerer, og endelig at »midlertidig indkvartering« kunne tage hensyn til flyrejsendes særlige krav, f.eks. vedrørende lufthavnshoteller.

36 Appelkammeret fandt, at det ansøgte varemærke således videregav klare og direkte oplysninger til den relevante kundekreds angående de omtvistede tjenesteydelsers art (den anfægtede afgørelses punkt 22 og 23), og at dette varemærke følgelig var beskrivende for disse tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

37 I modsætning til hvad sagsøgeren har anført, er appelkammerets vurdering ikke fejlagtig.

38 Det bemærkes for det første, at det ansøgte varemærke, for så vidt som den relevante kundekreds umiddelbart vil kunne opfatte det som et domænenavn, der henviser til internetadressen på en hjemmeside på området for lufttransport og flyafgange, er beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, for tjenesteydelser i forbindelse med »transportvirksomhed«, der henhører under klasse 39, og nærmere bestemt inden for disse tjenesteydelser, lufttransporttjenester.

39 I denne henseende er den af sagsøgeren anførte omstændighed, at den konkrete erhvervsvirksomhed ikke er en lufttransportsvirksomhed, men en virksomhed, som formidler salg af flyafgange, fuldstændig uden relevans. Vurderingen af, om et varemærke kan registreres med hensyn til den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, afhænger på ingen måde af varemærkeansøgerens konkrete erhvervsvirksomhed, men udelukkende af, om dette varemærke er beskrivende for varerne og tjenesteydelserne, sådan som de er anført i varemærkeansøgningen.

40 Det må tilføjes, at det forhold, at et ordmærke er beskrivende for alene en del af de varer eller tjenesteydelser, der henhører under en kategori, som er nævnt som sådan i registreringsansøgningen, ikke er til hinder for, at dette ordmærke afvises fra registrering. Hvis det pågældende tegn i et sådant tilfælde blev registreret som EF-varemærke for den omhandlede kategori, ville der nemlig ikke være noget til hinder for, at dets indehaver ligeledes anvendte det for de varer og tjenesteydelser fra denne kategori, for hvilket det er beskrivende (jf. Rettens dom af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 92, og den deri nævnte retspraksis, og TRUEWHITE-dommen, nævnt ovenfor i præmis 16, præmis 27).

41 Hvad dernæst angår spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte varemærke ligeledes er beskrivende for andre af de omtvistede tjenesteydelser, der er anført i varemærkeansøgningen, ud over tjenesteydelser i forbindelse med »transportvirksomhed«, konstateres det, ligesom appelkammeret har gjort og med den begrundelse, der er anført i denne doms præmis 35, at disse andre tjenesteydelser, der i varemærkeansøgningen er defineret meget bredt, alle kan udbydes på dette område og i tæt sammenhæng med lufttransport og flyafgange.

42 Idet sagsøgeren ikke har foretaget en begrænsning i sin varemærkeansøgning med henblik på at udelukke disse andre omtvistede tjenesteydelser fra ansøgningen, for så vidt som de udbydes på området for lufttransport og flyafgange, er det med rette, at appelkammeret med den anførte begrundelse, bl.a. i den anfægtede afgørelses punkt 20-22, fastslog, at det ansøgte varemærke er beskrivende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, for disse andre omtvistede tjenesteydelser, der er anført i varemærkeansøgningen (Rettens dom af 8.6.2005, sag T-315/03, Wilfer mod KHIM (ROCKBASS), Sml. II, s. 1981, præmis 70, jf. analogt Rettens dom af 11.2.2010, sag T-289/08, Deutsche BKK mod KHIM (Deutsche BKK), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 49).

43 Det følger af alle de ovenstående betragtninger, at dette anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, må forkastes som ugrundet.

Om det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

44 Sagsøgeren har anført, at henset til begrebet »fluege«'s usædvanlige karakter på tysk og den særlige opmærksomhed fra den relevante kundekreds, der følger af den unikke karakter af registreringen af et internetdomæne, har det ansøgte varemærke det minimum af fornødent særpræg, der kræves for at kunne begrunde varemærkets registrering.

45 Harmoniseringskontoret har bestridt sagsøgerens standpunkt.

46 Det bemærkes, at overlapningen mellem de absolutte registreringshindringer navnlig betyder, at et ordmærke, der er beskrivende for varernes eller tjenesteydelsernes kendetegn, af denne årsag kan mangle fornødent særpræg for de samme varer eller tjenesteydelser, med forbehold for andre hindringer, som kan begrunde dette manglende særpræg (jf. Domstolens kendelse af 18.3.2010, sag C-282/09 P, CFCMCEE mod KHIM, Sml. I, s. 2395, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis).

47 Det er i denne sag blevet fastslået, at appelkammeret ikke har begået nogen fejl ved at konkludere, at det ansøgte varemærke var beskrivende med hensyn til de omtvistede tjenesteydelser. I denne forbindelse er det bl.a. blevet anført, at den omstændighed, at et beskrivende begreb, der mangler særpræg, sættes sammen med et punktum og en bogstavkombination, der svarer til et domæne på første niveau, ikke medfører, at tegnet, der således spontant kan identificeres af den relevante kundekreds som et domænenavn, der henviser til en internetadresse, opnår fornødent særpræg.

48 Heraf følger, at dette anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, må forkastes som ugrundet.

Om det tredje anbringende vedrørende fornødent særpræg opnået ved brug af det ansøgte varemærke

49 Sagsøgeren har gjort gældende, at det ansøgte varemærke har opnået fornødent særpræg ved brug, der har fundet sted i Tyskland samt i de andre tysktalende områder i Unionen. Sagsøgeren har fremlagt beviser herfor og har deraf udledt, at det ansøgte varemærke skal registreres, og den anfægtede afgørelse annulleres.

50 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det fornødne særpræg, der er opnået ved brug, er blevet påberåbt for Retten for sent, og at det under alle omstændigheder ikke er bevist.

51 Det bemærkes, at den sag, der er blevet indbragt for Retten, har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009. Desuden bestemmer artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, at der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.

52 Det fremgår i denne sag af sagsakterne, at sagsøgeren i forbindelse med sagens behandling for Harmoniseringskontoret ikke har påberåbt sig den omstændighed, at det ansøgte varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Dermed er spørgsmålet om det omhandlede ordmærkes særpræg som følge af brug ikke blevet behandlet af Harmoniseringskontoret.

53 Det bemærkes i denne henseende, at påberåbelsen – såvel i en procedure ex parte som i en procedure inter partes – af fornødent særpræg opnået ved brug udgør et uafhængigt retsspørgsmål i forhold til spørgsmålet om det omhandlede varemærkes iboende særpræg. Idet parten ikke ved Harmoniseringskontoret har påberåbt sig, at varemærket har fået fornødent særpræg, er Harmoniseringskontoret ikke forpligtet til at undersøge ex officio, om et sådant særpræg er opnået (jf. Rettens dom af 10.3.2010, sag T-31/09, Baid mod KHIM (LE GOMMAGE DES FACADES), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

54 Det tilkommer derfor ikke Retten at tage stilling til dette spørgsmål, der ikke var en del af genstanden for tvisten for appelkammeret.

55 Det tredje anbringende bør derfor forkastes.

56 Det fremgår af samtlige ovenstående betragtninger, at sagsøgte herefter må frifindes.

Sagens omkostninger

57 Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

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

2) Unister GmbH bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.

Forwood Dehousse Schwarcz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. maj 2013.

Underskrifter