Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 25 september 2014*

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Formen på två förpackade bägare — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-474/12,

Giorgio Giorgis, Milano (Italien), företrädd av advokaterna I. Prado och A. Tornato,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av I. Harrington, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Comigel SAS, Saint-Julien-lès-Metz (Frankrike), företrätt av advokaterna S. Guerlain, J. Armengaud och C. Mateu,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 26 juli 2012 (ärende R 1301/2011-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Comigel SAS och Giorgio Giorgis,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. van der Woude samt domarna I. Wiszniewska-Białecka (referent) och I. Ulloa Rubio,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 31 oktober 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 7 februari 2013,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 5 februari 2013,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 24 maj 2013,

med beaktande av att parterna inte inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inkommit med någon begäran om att förhandling ska äga rum, och med beaktande av att tribunalen därför, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler, beslutat att avgöra målet utan muntligt förfarande,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 11 november 2009 beviljades sökanden Giorgio Giorgis ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) avseende det tredimensionella gemenskapsvarumärke som återges nedan och som registrerades under nummer 8132681:



2 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Is, isglass, blandade sorbeter, sorbetter av is, glass, drickbara glassar, glassprodukter, glassefterrätter, gräddglass, efterrätter, yoghurtglass, konditorivaror.”

3 Den 19 januari 2010 ingav Comigel SAS, som är intervenient i målet, en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 b och d i samma förordning.

4 Genom beslut av den 21 april 2011 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökan om ogiltighetsförklaring och förklarade det omstridda varumärket ogiltigt för samtliga aktuella varor i enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 52.1 a i samma förordning. Enheten underkände vidare sökandens argument att det omstridda varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.

5 Sökanden överklagade den 16 juni 2011 annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån.

6 Genom beslut av den 26 juli 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog första överklagandenämnden överklagandet. Nämnden bedömde i likhet med annulleringsenheten att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och att sökanden inte hade visat att det omstridda varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 52.2 i samma förordning.

Parternas yrkanden

7 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

9 Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och den andra grunden åsidosättande av artikel 7.3 i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009

10 Sökanden anser att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga och därigenom åsidosatte artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

11 Enligt artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 förklaras ett gemenskapsvarumärke ogiltigt efter ansökan till harmoniseringsbyrån om gemenskapsvarumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 i samma förordning. I artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras.

12 Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 innebär enligt fast rättspraxis att detta varumärke gör det möjligt att ange att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor (se domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P, Freixenet mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I-10205, punkt 42, och där angiven rättspraxis).

13 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 35, och där angiven rättspraxis).

14 I förevarande fall fann överklagandenämnden att varorna i fråga utgjorde livsmedel som i allmänhet redan hade förpackats när de levererades till försäljningsställena. Nämnden fann vidare med avseende på saluföring av färdigförpackade varor att konsumentens uppmärksamhetsnivå såvitt avser deras utseende inte var särskilt hög.

15 Sökanden menar att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå. Sökanden har gjort gällande att en genomsnittskonsument av glass har en hög uppmärksamhetsnivå, eftersom denne träffar sitt val med beaktande av olika faktorer såsom vilken smak som önskas, på vilket sätt glassen ska ätas, vilken sorts glass som önskas och den eventuella förekomsten av vissa ingredienser.

16 Tribunalen framhåller härvid att de varor som det omstridda varumärket avser utgör gängse livsmedelsvaror som riktar sig till samtliga konsumenter. Det sökta varumärkets särskiljningsförmåga ska därför bedömas med beaktande av förväntningarna hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 15 mars 2006 i mål T-129/04, Develey mot harmoniseringsbyrån (formen på en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkt 46, och där angiven rättspraxis, och av den 12 december 2013 i mål T-156/12, Sweet Tec mot harmoniseringsbyrån (formen av en oval), punkt 14).

17 Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande innebär inte den omständigheten att genomsnittskonsumenten väljer glass enligt sitt tycke och smak att dess uppmärksamhetsnivå är hög. Glass utgör nämligen en gängse konsumentvara, i allmänhet tillgänglig i stormarknader, som är billig och som inte kräver någon längre tids övervägning före köp. Sådana varor kan inte anses kräva någon hög uppmärksamhetsnivå från konsumentens sida i samband med köpet. Vidare är det uppenbart att konsumenten träffar sitt val utifrån sin egen smak när det är fråga om gängse livsmedelsvaror, vilka enligt den rättspraxis som anges i punkt 16 ovan inte kräver någon hög uppmärksamhetsnivå från konsumentens sida.

18 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsen består av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument vars uppmärksamhetsnivå inte är särskilt hög, i hela Europeiska unionen.

19 Av fast rättspraxis följer att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av själva varans utseende inte skiljer sig från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. Vid tillämpningen av dessa kriterier måste emellertid beaktas att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form i avsaknad av grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke (se domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet Freixenet mot harmoniseringsbyrån, punkterna 45 och 46 och där angiven rättspraxis).

20 Under dessa omständigheter är det endast varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och som således fyller sin grundläggande funktion att ange varans ursprung, som inte ska anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (se domen i det ovan i punkt 12 nämnda målet Freixenet mot harmoniseringsbyrån, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

21 Avseende tredimensionella varumärken som utgörs av förpackningen för varor som på grund av sin art säljs förpackade har domstolen slagit fast att de ska göra det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument att, utan att anta ett analyserande och

jämförande betraktelsesätt och utan att vara extra uppmärksam, särskilja den ifrågavarande varan från andra företags varor (domstolens dom av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkt 29).

22 Vid bedömningen av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga ska det helhetsintryck som varumärket åstadkommer beaktas. Detta kan dock inte innebära att det inte först ska göras en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna i framställningen av varumärket. Det kan nämligen vara lämpligt att i samband med den helhetsbedömning som görs undersöka var och en av det berörda varumärkets beståndsdelar (se domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-9375, punkt 82, och där angiven rättspraxis).

23 Tribunalen framhåller inledningsvis att varorna i fråga utgörs av efterrätter, glass, sorbet och yoghurtar samt att det omstridda varumärket består av dels formen på två genomskinliga behållare i glas med en bägares form, dels formen på en pappförpackning med öppna partier på ovansidan och på sidorna som är anpassad efter behållarnas form. Det omstridda varumärket består av den tredimensionella formen på de aktuella varornas förpackning.

24 Sökanden har för det första gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av normen eller vad som är sedvanligt i branschen. Sökanden menar att överklagandenämnden vid bedömningen av om det omstridda varumärket hade särskiljningsförmåga, borde ha beaktat normen eller vad som är sedvanligt såvitt avser förpackningar i den bransch som varorna i klass 30 hör till. Enligt sökanden begränsade överklagandenämnden sin bedömning till att avse normen och vad som är sedvanligt för förpackningar som ”man förknippar med kvalitetsvaror tillverkade på ett hantverksmässigt sätt”.

25 Tribunalen framhåller att det påståendet grundar sig på en felaktig tolkning av det angripna beslutet.

26 I det angripna beslutet angav överklagandenämnden nämligen att när, såsom i förevarande fall, det omstridda varumärket består av den tredimensionella formen på de aktuella varornas förpackning, så är det möjligt att normen eller vad som är sedvanligt motsvarar det som gäller för förpackningar för varor som är av samma slag och avsedda för samma konsumenter som de aktuella varorna.

27 Överklagandenämnden gjorde därefter en separat prövning av det omstridda varumärkets två beståndsdelar, det vill säga glasbehållarna och pappförpackningen. Nämnden angav inom ramen för bedömningen av glasbehållarnas särskiljningsförmåga att den typen av behållare används på marknaden vid försäljning av efterrätter, glass, sorbet och yoghurt samt att man genom sådana behållare signalerar till konsumenterna att varorna i fråga är av hög kvalitet och tillverkade på ett hantverksmässigt sätt, vilket sökanden inte har ifrågasatt. Överklagandenämnden fann att formen på det omstridda varumärkets behållare inte i särskilt hög grad skiljer sig från formen på de skålar som återfinns på marknaden för saluföring av desserter, glass, sorbet och yoghurt. Den bevisning som intervenienten har inkommit med stöder enligt nämnden den uppfattningen. Av nämnda bevisning följer nämligen att de behållarna endast obetydligt skiljer sig från det omstridda varumärkets behållare. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att den beståndsdelen hos det omstridda varumärket inte innebär att varorna i fråga har särskiljningsförmåga.

28 Överklagandenämnden godtog inte de exempel som sökanden framhållit och som avsåg andra slags behållare som används på marknaden vid saluföring av samma varor. Överklaganden angav att ”formen på de behållarna inte har till syfte att konsumenterna ska förknippa dem med kvalitetsvaror som är tillverkade på ett hantverksmässigt sätt”.

29 Härav följer att överklagandenämnden beaktade vad som är sedvanligt med avseende på förpackningar för varor som liknar de aktuella varorna och som är avsedda för samma konsumenter som de aktuella varorna. Nämnden konstaterade att förpackningar i form av glasbehållare omfattas av vad som är sedvanligt, bland annat när man vill förmedla att det rör sig om en kvalitetsvara. Den omständigheten

att överklagandenämnden fann att den bevisning som sökanden ingett avseende andra former på behållare som används vid saluföring av glass saknade relevans, är inte oförenlig med nämndens konstaterande att även glasbehållare används på den marknaden.

30 Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande följer det inte av det angripna beslutet att överklagandenämnden begränsade sin bedömning till att avse normen eller vad som är sedvanligt endast med avseende på kvalitetsvaror tillverkade på ett hantverksmässigt sätt.

31 För det andra har sökanden anfört att överklagandenämnden, som en följd av de felaktiga slutsatserna såvitt avser normen och vad som är sedvanligt i branschen, gjorde en felaktig bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga. Sökanden menar att överklagandenämnden vid bedömningen av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga valde att göra en jämförelse med begreppet ”bägare som förpackats i pappförpackningar med tillskurna öppningar” i stället för att beakta samtliga typer av förpackningar som används för de aktuella varorna. Enligt sökanden gjorde överklagandenämnden fel när den slog fast att pappförpackningar med tillskurna öppningar var vanligt förekommande i branschen för de aktuella varorna. Sökanden har gjort gällande att särdragen hos och formen på det omstridda varumärkets pappförpackning skiljer sig från dem som följer av den bevisning som intervenienten har inkommit med.

32 I det angripna beslutet – inom ramen för bedömningen av om det omstridda varumärkets andra beståndsdel, det vill säga pappförpackningen med öppna partier på ovansidan och på sidorna, har särskiljningsförmåga – fann överklagandenämnden att de flesta pappförpackningar som följer av den bevisning som intervenienten har inkommit med har samma särdrag. Överklagandenämnden bedömde att formen på pappförpackningar med öppna partier på ovansidan och på sidorna är vanligt förekommande såvitt avser de aktuella varorna, särskilt för att visa varan eller för att framhålla relevanta upplysningar som rör varan. Med beaktande av normen och vad som är sedvanligt i den bransch där de aktuella varorna (efterrätter, glass, sorbet och yoghurt) förekommer, slog överklagandenämnden fast att formen på det omstridda varumärkets pappförpackning uteslutande är dekorativ, att den inte i särskilt hög grad skiljer sig från vad som är sedvanligt i branschen och att den inte har någon särskiljningsförmåga.

33 Det ska framhållas att överklagandenämnden grundade sin bedömning på bevisning som intervenienten inkommit med och som visade att det, i den bransch där de aktuella varorna förekommer, var vanligt förekommande med förpackningar som består av en pappförpackning med öppna partier. Överklagandenämnden kunde därav dra slutsatsen att det omstridda varumärket inte i särskilt hög grad skiljer sig från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

34 Att formen på det omstridda varumärkets pappförpackning i vissa avseenden skiljer sig från andra förpackningar på marknaden, såsom sökanden har gjort gällande, innebär inte att överklagandenämndens bedömning med framgång kan ifrågasättas. De olika pappförpackningar som används i den bransch där de aktuella varorna förekommer skiljer sig åt genom placeringen av de öppna partierna eller genom deras form. Det ska dock endast anses vara fråga om olika varianter av de slag av förpackningar som används i branschen. Skillnaderna mellan de pappförpackningar som finns på marknaden följer bland annat av praktiska hänsyn (såsom en anpassning till behållarnas storlek) eller av rent estetiska hänsyn. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att särdragen hos formen på det omstridda varumärkets pappförpackning inte innebär att den i betydlig mån kan anses avvika från vad som är sedvanligt i branschen för de aktuella varorna.

35 Sökanden har för det tredje gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det omstridda varumärket då nämnden utgick från att det omstridda varumärket består av ”två bägare som förpackats i en pappförpackning med tillskurna öppningar”, vilket inte motsvarar det omstridda varumärket såsom det har registrerats. Sökanden menar att det omstridda varumärket borde ha beaktats i dess helhet, med de särdrag som kännetecknar det. Enligt sökanden borde

överklagandenämnden ha bedömt om de särskilda former som utgör det omstridda varumärket tillsammans har särskiljningsförmåga och inte endast om summan av var och en av nämnda varumärkes beståndsdelar har det.

36 Tribunalen tillbakavisar inledningsvis sökandens argument att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det omstridda varumärket. Den beskrivning av det omstridda varumärket som återfinns i det angripna beslutet, det vill säga ”två genomskinliga behållare i glas med en bägares form i en ytterförpackning av papp med öppna partier på ovansidan och på sidorna”motsvarar den bild av varumärket som återfinns i registreringsansökan och som återges ovan i punkt 1. Den omständigheten att sökanden beskriver det omstridda varumärket på sitt sätt (nämligen ”två bägare placerade bredvid varandra i en förpackning som är helt öppen upptill, ovanför bägarna, och delvis öppen i höjd med bägarnas sidor, samt vars sidopartier är utformade på ett särskilt sätt som följer och påminner om bägarnas form, vilket ger en särskild silhuett i form av en flaska mellan de båda bägarna”), en beskrivning som varken framgår av registreringsansökan eller av registreringsbeviset, innebär inte att överklagandenämnden kan anses ha gjort en felaktig bedömning.

37 Vad därefter beträffar sökandens argument att överklagandenämnden inte gjorde någon helhetsbedömning av det omstridda varumärket, framhåller tribunalen följande. Överklagandenämnden konstaterade i det angripna beslutet att de båda beståndsdelar som tillsammans bildar varumärket inte i särskilt hög grad skiljer sig från dem som används i den bransch där de aktuella varorna förekommer och att de saknade särskiljningsförmåga. Därefter gjorde överklagandenämnden en bedömning av det helhetsintryck som formen på den förpackning som registrerats under det omstridda varumärket åstadkommer. Den fann att det omstridda varumärkets särdrag inte var tillräckliga för att det skulle anses utgöra en ovanlig modell på marknaden för efterrätter, glass, sorbet och yoghurt, som tydligt skulle kunna uppfattas annorlunda jämfört med de redan tillgängliga utformningarna. Överklagandenämnden konstaterade att det av de exempel som intervenienten hade inkommit med framgick att det finns vissa former av förpackningar som i hög grad liknade formen på det omstridda varumärket. Den bedömde att två behållare som hålls på plats med hjälp av en pappförpackning är ett av de vanligast förekommande sätten att presentera varorna för konsumenterna på. Därav drog överklagandenämnden slutsatsen att det omstridda varumärket, som helhet betraktat, ligger mycket nära de mest sannolika utformningarna av de aktuella varorna och att varumärket därför skulle anses sakna särskiljningsförmåga.

38 Sökanden kan således inte med framgång göra gällande att överklagandenämnden inte gjorde någon helhetsbedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga, att den underlät att beakta dess särdrag eller att den endast konstaterade att särskiljningsförmåga saknades hos summan av var och en av dess beståndsdelar.

39 Vidare har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den i det angripna beslutet slog fast att det omstridda varumärket motsvarade ett slags förpackning som är mycket vanligt förekommande på marknaden för saluföring av de aktuella varorna, när det i själva verket framgår av de exempel som sökanden har inkommit med att den förpackning som är mest vanligt förekommande i den branschen helt skiljer sig från det omstridda varumärkets förpackning.

40 Det räcker härvid att framhålla att det på marknaden för de aktuella varorna visserligen finns andra slags förpackningar men att den omständigheten inte är oförenlig med överklagandenämndens slutsats att det därutöver även finns förpackningar som i hög grad liknar det omstridda varumärkets förpackning och att de förpackningarna inte är ovanliga. I överensstämmelse med den rättspraxis som anges ovan i punkt 20 ska särskiljningsförmåga anses saknas när varumärket inte i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och det är därvid inte nödvändigt att visa att varumärket har den vanligast förekommande förpackningsformen på marknaden.

41 För det fjärde har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden var alltför restriktiv vid sin bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga.

42 Sökanden har anfört att den rättspraxis som överklagandenämnden tillämpade, det vill säga att det endast är tredimensionella varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen som ska anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, ska inte tillämpas i sådana fall såsom det förevarande, där genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå är hög och det omstridda varumärket inte utgörs av formen på varorna utan av varornas förpackning.

43 Detta argument kan inte godtas. Tribunalen erinrar om att överklagandenämnden, såsom följer av punkt 18 ovan, gjorde en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå inte är särskilt hög såvitt avser de aktuella varorna. Dessutom ska formen på förpackningen i förevarande fall anses motsvara formen på de aktuella varorna.

44 Vidare har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden tillämpade ett mer restriktivt villkor än vad som krävs enligt rättspraxis vid prövningen av om det omstridda varumärket har särskiljningsförmåga. Enligt sökanden angav överklagandenämnden att det omstridda varumärket ska ”skilja sig väsentligen”från den aktuella varans grundläggande former, medan det av rättspraxis endast följer att överklagandenämnden ska bedöma om det omstridda varumärket ”i betydande mån avviker” från normen och vad som är sedvanligt i branschen.

45 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Överklagandenämnden beaktade, till skillnad från vad sökanden har påstått, emellertid inte kravet på att det ska föreligga en ”väsentlig skillnad”vid sin bedömning av det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga. Det var nämligen först efter det att överklagandenämnden i det angripna beslutet hade dragit slutsatsen att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga som den, med hänvisning till förstainstansrättens dom av den 31 maj 2006 i mål T-15/05, Waele mot harmoniseringsbyrån (formen på en korv) (REG 2006, s. II-1511), använde sig av uttrycket ”skiljer sig väsentligen” för att bemöta ett argument från sökandens sida att det omstridda varumärkets form är ny och originell.

46 Dessutom har sökanden framhållit att förstainstansrätten i sin dom av den 3 december 2003 i mål T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyrån (formen på en flaska) (REG 2003, s. II-5207) slog fast att ett tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på en flaska, för vilket registrering sökts för icke alkoholhaltiga drycker i klass 32, hade det minimum av särskiljningsförmåga som krävs i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Sökanden har mot bakgrund härav gjort gällande att detsamma bör gälla i förevarande fall, eftersom det är fråga om en bransch som uppvisar mycket stora likheter, nämligen branschen för varor i klass 30. Tribunalen erinrar om att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket, samt att överklagandenämnden ska bedöma om varumärket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. De slutsatser som tribunalen dragit i en dom avseende ett annat varumärke än det omstridda varumärket, där registreringsansökan avsåg andra varor än de som avses i förevarande fall och vilka hörde till en annan bransch, saknar betydelse vid bedömningen i förevarande fall av om det omstridda varumärket har särskiljningsförmåga.

47 Av det ovanstående följer att sökanden inte har visat att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

48 Talan kan således inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009

49 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig tillämpning av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 när den bedömde att den bevisning som sökanden hade inkommit med inte var tillräcklig för att styrka att det omstridda varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

50 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 utgör det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i samma förordning inte hinder för registrering av ett varumärke, om detta till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om de varor för vilka det ansöks om registrering.

51 Enligt artikel 52.2 i förordning nr 207/2009 får ett varumärke som har registrerats i strid med artikel 7.1 b i nämnda förordning emellertid inte förklaras ogiltigt om det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga efter registreringen, i förhållande till de varor eller tjänster för vilka det har registrerats.

52 För att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning krävs enligt fast rättspraxis att åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan eller tjänsten härrör från ett visst företag (se förstainstansrättens dom av den 15 december 2005 i mål T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyrån (formen på en cigarettändare med stift), REG 2005, s. II-5959, punkt 61, och där angiven rättspraxis).

53 I förevarande fall angav överklagandenämnden att det relevanta området är unionen, eftersom det omstridda varumärket är ett tredimensionellt varumärke. Nämnden bedömde att den bevisning som sökanden hade inkommit med inte var tillräcklig för att styrka att det omstridda varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 52.2 i förordning nr 207/2009. Den slog nämligen fast att nämnda bevisning, som helhet betraktad, endast hänförde sig till åtta medlemsstater i unionen och att det således inte hade styrkts att det aktuella varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i en väsentlig del av unionen. Överklagandenämnden ansåg vidare att sökanden inte hade visat att det omstridda varumärket hade uppfattats som en ursprungsangivelse för varorna, då förpackningens form alltid användes tillsammans med kännetecknet LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA som hade tryckts på förpackningen.

54 För det första har sökanden endast framhållit att användningen av det omstridda varumärket tillsammans med kännetecknet LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, som hade tryckts på förpackningen, visar att omsättningskretsen uppfattar den tredimensionella formen, utöver den grafiska återgivningen, som en ursprungsangivelse för de aktuella varorna. Tribunalen konstaterar att detta påstående inte innebär att man med framgång kan ifrågasätta överklagandenämndens slutsats att denna bevisning inte var tillräcklig för att styrka att det omstridda varumärket hade använts såsom varumärke. Påståendet kan således inte godtas.

55 Tribunalen framhåller att ett tredimensionellt varumärke enligt rättspraxis visserligen kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning, även om det används tillsammans med ett ordmärke eller ett figurmärke. Så är fallet när varumärket består av formen på en vara eller dess förpackning och dessa systematiskt förses med ett ordmärke under vilket de saluförs. Sådan särskiljningsförmåga kan bland annat förvärvas efter det att omsättningskretsen genomgått en normal tillvänjningsprocess (se tribunalens dom av den 29 januari 2013 i mål T-25/11, Germans Boada mot harmoniseringsbyrån (manuell kakelskärare), punkt 83, och där angiven rättspraxis).

56 Det krävs emellertid att omsättningskretsen kan ange att varan kommer från ett visst företag tack vare att varumärket använts som sådant. Uttrycket ”att varumärket använts som sådant” ska således förstås så, att det omfattar sådan användning av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att ange att

varan eller tjänsten kommer från ett visst företag. Med andra ord innebär all användning av varumärket inte nödvändigtvis att varumärket använts som sådant (domen i det ovan i punkt 55 nämnda målet Manuell kakelskärare, punkt 85).

57 Med beaktande av omständigheterna i förevarande mål skulle det ha krävts att sökanden konkret hade styrkt påståendet att formen på de aktuella varornas förpackning uppfattades just som en ursprungsangivelse av omsättningskretsen för att det eventuellt skulle ha varit möjligt att i den bevisning som förebringats kunna finna en indikation på detta – det vill säga en indikation på att den tredimensionella formen på de aktuella varornas förpackning, som utgör det omstridda varumärket, var så speciell att det var möjligt att skilja den från andra tillverkares förpackningar. Det är härvid tillräckligt att konstatera att sökanden inte har framfört något sådant argument.

58 Vad för det andra beträffar sökandens påstående att överklagandenämnden inte beaktade att den bevisning som sökanden hade inkommit med omfattade en väsentlig del av konsumenterna i unionen, konstaterar tribunalen att det saknar verkan och därför ska lämnas utan avseende. Sökanden har nämligen inte visat att överklagandenämnden gjorde fel när den slog fast att det av nämnda bevisning inte framgår att det omstridda varumärket har använts såsom varumärke.

59 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den andra grunden, och talan ska således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

60 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

följande:

1) **Talan ogillas.**

2) **Giorgio Giorgis ska ersätta rättegångskostnaderna.**

van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 september 2014.

Underskrifter