Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 5 februari 2020*

”EU-varumärke – Ansökan om registrering av tredimensionellt EU-varumärke – Formen på ett skosnöre – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Skydd för en rättighet som är hänförlig till en tidigare formgivning – Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen”

I mål T-573/18,

Hickies, Inc., New York, New York (Förenta staterna), företrätt av I. Fowler, solicitor, och advokaten S. Petivlasova,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av H. O’Neill, i egenskap av ombud,

svarande,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 28 juni 2018 (ärende R 2693/2017–5) om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ett tredimensionellt kännetecken bestående av formen på ett skosnöre,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen),

sammansatt av tillförordnade ordföranden S. Papasavvas samt domarna Z. Csehi och O. Spineanu-Matei (referent),

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 25 september 2018,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 13 december 2018,

med beaktande av att en annan domare utsetts för att komplettera avdelningen, på grund av att en av dess ledamöter varit förhindrad att tjänstgöra,

efter förhandlingen den 11 september 2019,

* Rättegångsspråk: engelska.

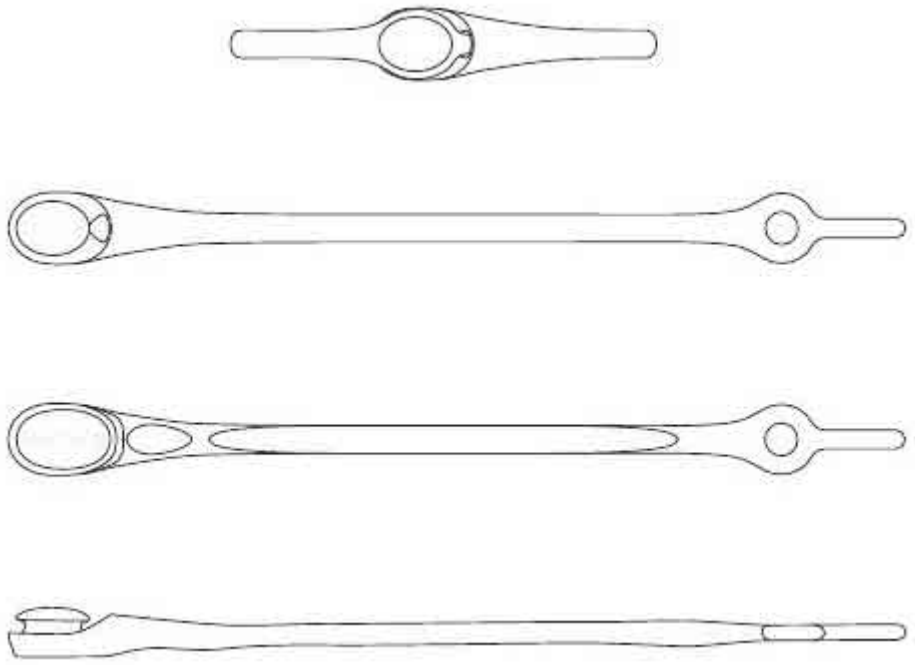
följande

Dom [1]

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Hickies, Inc., ingav den 5 juli 2017 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående tredimensionella kännetecken:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 26 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Skosnören; skoprydnader gjorda av plast; skotillbehör; klädtillbehör, sybehörsartiklar och dekorativa textilartiklar; skospännen; skofästen”

4 Granskaren gjorde i skrivelse av den 17 juli 2017 invändningar mot möjligheten att registrera det sökta varumärket på grund av att det saknade särskiljningsförmåga.

5 Genom beslut av den 19 oktober 2017 avslog granskaren ansökan om registrering av varumärket med stöd av artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

6 Den 19 december 2017 överklagade klaganden granskarens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001.

1 Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

7 Genom beslut av den 28 juni 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) biföll EUIPO:s femte överklagandenämnd delvis överklagandet och upphävde granskarens beslut i den del det innebar avslag på ansökan om registrering av det sökta varumärket för ”skospännen” och ”skofästen” i klass 26.

8 Överklagandenämnden ogillade däremot överklagandet vad avser ”skosnören”, ”skoprydnader gjorda av plast”, ”skotillbehör”, ”klädtillbehör”, ”sybehörsartiklar och dekorativa textilartiklar”, ”skospännen” och ”skofästen” i klass 26, med hänsyn till att det sökta varumärket, mot bakgrund av dessa varor, saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 2017/1001.

[*utelämnas*]

Rättslig bedömning

[*utelämnas*]

Prövning i sak

20 Klaganden har anfört en enda grund till stöd för sin talan, nämligen i huvudsak åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.

[*utelämnas*]

40 Klaganden har för det första gjort gällande att det sökta varumärket, i motsats till överklagandenämndens bedömning, inte avbildar ett klassiskt system för stängning av skor, utan en helt ny typ av stängningssystem som i betydande mån skiljer sig från normen och från vad som är sedvanligt i skobranschen. Klaganden har för det andra gjort gällande att överklagandenämnden tycks ha förbisett att det sökta varumärket inte endast syftar till att erhålla skydd för skosnören utan även för andra varor som nämns i punkt 8 ovan.

41 Det ska i detta avseende konstateras att det sökta varumärket, som överklagandenämnden i huvudsak angav, är ett tredimensionellt varumärke som utgörs av ett band, som i fyra bilder återges i olika vinklar. I en av ändarna av detta band finns ett hål i vilket, för att sluta bandet, den knapp kan införas som finns i dess andra ände. På den första bilden är bandet avbildat slutet och kombinationen av hålet och knappen i det bildar en konvex oval. På de tre följande bilderna är bandet avbildat öppet, sett ovanifrån, underifrån och i profil (punkt 19 i det överklagade beslutet). Tribunalen finner i likhet med överklagandenämnden (punkt 20 i det överklagade beslutet), vidare att det inte framgår av bilden i ansökan om registrering av vilket material remmen är gjord.

Huruvida det sökta varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på skosnören

[*utelämnas*]

48 Sökanden har för det andra, till stöd för sitt påstående att det sökta varumärket i betydande mån avviker från normen och från vad som är sedvanligt i branschen, gjort gällande att överklagandenämnden angett ett antal internetlänkar som saknar relevans.

[*utelämnas*]

54 Sökanden har vidare gjort gällande att varken de exempel som granskaren angav och som överklagandenämnden återgav i punkt 23 i det överklagade beslutet eller de exempel som endast överklagandenämnden angav gör det möjligt att fastställa att det sökta varumärket saknar den särskiljningsförmåga som krävs. För att motsäga dessa exempel har klaganden hävdat att de aktuella varorna är imitationer.

[*utelämnas*]

56 Klaganden har för det första gjort gällande att ingen av de av granskaren åberopade webbplatserna tillhör varumärkesinnehavare. Det rör sig om internetbaserade försäljningsplattformar och vissa av webbplatserna är särskilt kända för att användas som försäljningsredskap för förfalskare. Att det kan vara fråga om internetbaserade försäljningsplattformar minskar på intet sätt bevisvärdet av de uppgifter som granskaren har lämnat för att visa att det på unionsmarknaden finns former som liknar det sökta varumärket. Även om det antas att vissa av dessa webbplatser kan användas för försäljning av förfalskade varor, bevisar inte den möjligheten att de varor som det hänvisas till på de länkar som granskaren angett, och som överklagandenämnden återgett, är varumärkesförfalskade. Tribunalen är under alla omständigheter inte behörig att pröva den påstådda förfalskningen.

[*utelämnas*]

60 För det fjärde har sökanden gjort gällande att den vara har ny karaktär, vars form motsvarar formen hos det sökta varumärket. Sökanden har härvidlag hävdat sig vara tendensskapare och har åberopat att idén om den ovannämnda varan lanserades på världsnivå år 2012 och därefter för själva varan i unionen år 2014.

[*utelämnas*]

62 Under alla omständigheter ska det anses att även om det antas vara fastslaget att den vara vars form motsvarar formen hos det sökta varumärket är ny, såsom klaganden har hävdat, innebär detta inte nödvändigtvis att detta varumärke har särskiljningsförmåga.

63 Tribunalen erinrar för det första om att kännetecken som är allmänt förekommande vid saluföring av de aktuella varorna eller tjänsterna enligt fast rättspraxis inte anses kunna möjliggöra identifiering av ursprunget för nämnda varor eller tjänster. Detta påstående kan emellertid inte tolkas e contrario för att slå fast att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga när detta används i liten omfattning för de aktuella varorna och tjänsterna. Det framgår nämligen av rättspraxis att bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett EU-varumärke inte grundar sig på varumärkets originalitet eller att det inte används på det område som de aktuella varorna och tjänsterna hör till (se dom av den 12 februari 2015, Vita Phone/harmoniseringsbyrån (LIFEDATA), T-318/13, ej publicerad, EU:T:2015:96, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

64 Det ska dessutom preciseras att åsidosättande av de immateriella rättigheter som klaganden har åberopat, i förevarande fall rätten till två gemenskapsformgivningar, på grund av saluföring av varor med en form som liknar den form som utgör det sökta varumärket, inte har någon betydelse för bedömningen av huruvida det sökta varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga, såsom överklagandenämnden preciserade (punkt 28 i det överklagade beslutet). Skyddet av en formgivning inbegriper nämligen inte den berörda formens särskiljningsförmåga, eftersom kriterierna för bedömning av dessa två rättigheter är fundamentalt olika. Skyddet av en formgivning avser att en varas utseende skiljer sig från vad som finns sedan tidigare och vilar på den formgivningens nya beskaffenhet, nämligen att en identisk formgivning inte sprids till allmänheten och att den är särpräglad. När det däremot gäller ett varumärke, måste den form som det sökta varumärket består av nödvändigtvis skilja sig väsentligt från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att den

ska kunna ha särskiljningsförmåga, enbart nyhet hos denna form är inte tillräcklig för att slå fast att den har särskiljningsförmåga, eftersom det avgörande kriteriet är den formens förmåga att fylla funktionen att ange det kommersiella ursprunget.

65 Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning även när den minimerade betydelsen av de designpriser som klaganden åberopat. Det följer nämligen av rättspraxis att den omständigheten att varor har en kvalitetsdesign inte nödvändigtvis innebär att ett varumärke som består av den tredimensionella formen på dessa varor ursprungligen gör det möjligt att särskilja dessa varor från andra företags i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 2017/1001 (se dom av den 12 september 2007, Neumann mot harmoniseringsbyrån (Formen på ett mikrofonhuvud), T-358/04, EU:T:2007:263, punkt 64 och där angiven rättspraxis). Såsom EUIPO har gjort gällande kan de experter som tilldelar dessa priser inrikta sig på minimala skillnader, medan den relevanta målgruppen, som har genomsnittlig uppmärksamhet i förevarande fall, inte gör en analytisk undersökning av den aktuella formen.

[*utelämnas*]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Hickies, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 februari 2020.

Underskrifter