FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 7 februari 2002 *

I mål T-88/00,

Mag Instrument Inc., Ontario (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaterna A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn och U. Hocke, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl, E. Joly och S. Bonne, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 14 februari 2000 (ärenden R-237/1999-2—R-241/1999-2) genom vilket registrering vägrades av fem ficklampsformer som tredimensionella varumärken,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 april 2000,

med hänsyn till det svaromål som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 augusti 2000,

och efter förhandlingen den 31 maj 2001,

följande

Dom

Bakgrund

1 Den 29 mars 1996 ingav sökanden, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse, fem ansökningar om registrering av tredimensionella gemenskapsvarumärken till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 De tredimensionella varumärken av vilka registrering begärts är former av cylindriska ficklampor som säljs av sökanden.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas, efter den ändring som sökanden gjorde i detta avseende den 18 november 1997, av klasserna 9 och 11 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Tillbehör till apparater för belysning, speciellt ficklampor" och "Apparater för belysning, speciellt ficklampor, inklusive reservdelar och tillbehör till nämnda varor".

4 Genom tre beslut av den 11 mars 1999 och två beslut av den 15 mars 1999 avslog granskaren ansökningarna i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att de ifrågavarande varumärkena saknade särskiljningsförmåga.

5 Den 11 maj 1999 överklagade sökanden samtliga granskarens fem beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Överklagandena avslogs i beslut av den 14 februari 2000 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

7 I detta beslut ansåg överklagandenämnden, efter att ha erinrat om innehållet i artikel 4 i förordning nr 40/94, att i brist på användning och för att enbart formen av en vara skall kunna utgöra ett särskiljande kännetecken för varans ursprung, skall denna form, för att en eventuell konsument i första hand skall se den som ett uttryck för varans ursprung och inte som en återgivning av varan i sig, ha egenskaper som tillräckligt skiljer sig från varans vanliga form. Överklagandenämnden ansåg vidare att om formen inte är tillräckligt annorlunda i förhållande till varans vanliga form och om en eventuell konsument således endast uppfattar den som en återgivning av varan, är denna form, i likhet med ett ord som uteslutande utgörs av varans namn, beskrivande och faller inom tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Enligt överklagandenämnden är den huvudsakliga frågan huruvida en återgivning av ett av de begärda varumärkena omedelbart upplyser genomsnittskonsumenten av ficklampor om att det rör sig om en ficklampa som har ett visst ursprung och inte om vilken ficklampa som helst. Överklagandenämnden tillade för det första att den omständigheten att designen av sökandens varor är tilltalande inte nödvändigtvis innebär att den är särskiljande i sig. För det andra fastslog överklagandenämnden att den omständigheten att ett kännetecken inte får registreras enligt artikel 7.1 b med motiveringen att det saknar särskiljningsförmåga, inte innebär att ett varumärke som har någon liten grad av denna egenskap nödvändigtvis skall registreras. Överklagandenämnden ansåg att det framgår av själva kärnan i förordning nr 40/94 att den grad av särskiljningsförmåga som krävs skall vara så hög att varumärket kan fungera som information om ursprunget. Överklagan-

denämnden drog slutsatsen att, trots att varje form hade flera tilltalande kännetecken, var ingen i sig särskiljande för genomsnittsköparen av en ficklampa (punkterna 11—18 i det ifrågasatta beslutet).

Parternas yrkanden

8 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån yrkar att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Bedömning

10 I sin ansökan har sökanden åberopat fyra grunder. Eftersom sökanden avstod från tre av dessa under förhandlingens gång, skall endast grunden avseende överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 prövas.

Parternas argument

11 Sökanden har inledningsvis anfört att principen, enligt vilken ett kännetecken har särskiljningsförmåga om det kan uppfattas som ett uttryck för att varan kommer från ett särskilt företag är tillämplig på tredimensionella varumärken.

12 Sökanden har därefter för det första gjort gällande att de begärda varumärkena inte saknar särskiljningsförmåga.

13 I detta avseende har sökanden anfört flera argument till stöd för att det, tvärtemot harmoniseringsbyråns uppfattning, inte finns någon "vanlig form" för en ficklampa och att de former som motsvarar de begärda varumärkena inte utgör någon "generisk form" för en ficklampa.

14 Sökanden har vidare gjort gällande att de krav som fastställts genom förordning nr 40/94 beträffande de tredimensionella varumärkenas särskiljningsförmåga endast rör det skäl att vägra registrering som föreskrivs i artikel 7.1 b i samma förordning och att det inte finns något ytterligare hinder för registrering av dessa varumärken.

15 Sökanden anser att det i det ifrågasatta beslutet inte anges vilka kriterier ett tredimensionellt varumärke skall uppfylla för att det skall anses ha särskiljningsförmåga. Sökanden anser i synnerhet att överklagandenämnden inte har angett något argument till stöd för sitt påstående att en ficklampas form saknar särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden har dessutom, enligt sökanden, underlåtit att ange i vilket fall en genomsnittskonsument kan anta att formen på en ficklampa ger uttryck för varans ursprung. Överklagandenämnden har felaktigt påstått att termerna "saknar särskiljningsförmåga" inte betyder att varje varumärke som uppvisar minsta tecken på särskiljningsförmåga skall registreras. Den har dessutom inte angett skälen till att de begärda varumärkena inte uppnår den grad av särskiljningsförmåga som är nödvändig för att varumärket skall kunna ge uttryck för varans ursprung. Genom att förfara på detta sätt har överklagandenämnden ställt högre krav vad beträffar särskiljningsförmågan för tredimensionella varumärken än för andra varumärken.

16 Sökanden anser däremot att formen, på grund av den känsloupplevelse som den omedvetna uppfattningen av föremåls form ger upphov till, gör sig direkt gällande och har en högre särskiljningsförmåga än ordmärken. Kraven på särskiljningsförmåga för tredimensionella varumärken bör därför vara lägre än de som gäller för ordmärken eller, åtminstone, likvärdiga med dem som gäller för andra slags varumärken. Varumärkesskyddet kan således endast vägras när varumärket "saknar särskiljningsförmåga", vilket innebär att en svag grad av denna egenskap är tillräcklig för att undanröja hindret för registrering.

17 Sökanden har för det andra redovisat ett antal omständigheter, som överklagandenämnden inte tagit hänsyn till, för att visa att de begärda varumärkena har särskiljningsförmåga.

18 Sökanden hänvisar i detta avseende till professor Stefan Lengyels expertkunskap om originalitet, kreativitet och särskiljningsförmåga vad beträffar formen av de berörda ficklamporna och anser att han skall höras som vittne. Denna expert har särskilt uttalat sig om det fullständiga sortimentet av lampor som utvecklats av

sökanden (Mag-sortimentet), ett sortiment som utgör ett iögonfallande exempel på varor av hög teknisk kvalitet för vilka den semantiska funktionen, som återger deras egenskaper, förverkligats i den estetiska formen. Han anser att även om hela sortimentet av Mag Lite-varor kännetecknas av samstämmiga former, så har var och en av dessa varor, inklusive ficklampan Solitaire, sin egen särskiljningsförmåga. Han har vidare uttalat sig om lamporna Mini Maglite och Mag Lite.

19 Sökanden har vidare redovisat flera uppgifter till stöd för att särskiljningsförmågan för de former för vilka registrering begärts är allmänt vedertagen internationellt, bland annat att det har hänvisats till de berörda lamporna i flera skrifter, att lamporna förekommer i olika museers samlingar och att de erhållit internationella priser.

20 Sökanden har för det tredje nämnt beslut av flera domstolar enligt vilka ficklampan Mini Maglite har särskiljningsförmåga.

21 Sökanden har för det fjärde gjort gällande att de begärda varumärkenas förmåga att informera om att varan kommer från ett visst företag dessutom har bevisats genom att de berörda ficklampornas form har använts som en omständighet som informerar om ursprung. Som framgår av den franska publikationen *Faux ou vrais — Les grandes marques et leurs copies*, har uppdykandet på marknaden av piratkopior av sökandens originalmodell gett upphov till stor förvirring på marknaden och medfört att imitationer av dålig kvalitet har skickats för reparation till sökandens återförsäljare, vilket bekräftas av två advokater som sökanden hänvisat till. Sökanden har dessutom påpekat att det i den ovannämnda publikationen har angetts att man hittills inte har hittat en falsk Maglite stämplad med originalvarumärket. Härav följer att det räcker att den som tillverkar kopian återger den lampform som har en särskiljningsförmåga som upplyser konsumenten om att varan kommer från ett visst företag, nämligen sökanden.

22 Kopietillverkarna har för övrigt ofta gjort reklam för sina varor med hjälp av originaldesignen av ficklamporna Mag Lite, som i fallet med en sportaffär som år 1996 lovordade en kopia av dessa lampor genom att ange att den "har samma design som kultlampan Mag Lite".

23 För det femte har sökanden slutligen påstått att även de nationella myndigheterna har medgett att formerna av sökandens ficklampor har särskiljningsförmåga, eftersom de redan har registrerats i olika länder i Europeiska unionen (Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Benelux), i Förenta Staterna och i Schweiz, länder där det i lagstiftningen fastställs liknande krav för registrering som dem som följer av förordning nr 40/94.

24 Harmoniseringsbyrån har för det första påpekat att de former för vilka registrering som varumärken begärts måste anses vara sedvanliga och därför inte kan uppfylla varumärkets funktion som ursprungsbeteckning.

25 För det andra har harmoniseringsbyrån ifrågasatt att formerna, i egenskap av varumärken, är mer ägnade att ha en särskiljande funktion än andra kännetecken. De uppgifter som sökanden företett rörande de berörda ficklampsformernas ryktbarhet är för övrigt något som kan beaktas av harmoniseringsbyrån men binder inte denna.

26 För det tredje bör de berörda lamporna, enligt harmoniseringsbyrån, snarare åtnjuta skydd genom patent. När det gäller varumärken, i detta fall tredimensionella, skall dessa däremot förete en ovanlig och godtycklig yttre form, vilket inte är fallet i förevarande fall.

27 Harmoniseringsbyrån anser slutligen att de nationella registreringarna av vissa av de lampformer för vilka registrering som varumärken begärts inte tvingar harmoniseringsbyrån att registrera dem. Harmoniseringsbyrån har, i synnerhet vad beträffar registreringen av dessa i Benelux, gjort gällande att myndigheten i Benelux inte kontrollerade varumärkenas särskiljningsförmåga eller beskrivande karaktär när registreringen ägde rum, eftersom en sådan kontroll inte infördes förrän år 1996, utan de registrerades automatiskt. Vad beträffar registreringen av dessa i Förenade kungariket beviljades denna till följd av att det visades att den berörda formen hade uppnått särskiljningsförmåga i denna stat genom användning. I Förenta staterna inlämnades ansökan om registrering av formen år 1984 och den registrerades år 1997, vilket gör att man kan anta att registreringen erhölls på grund av att varumärket uppnått särskiljningsförmåga som ett resultat av dess användning. Det har inte lämnats några närmare uppgifter om omständigheterna kring beviljandet av registreringarna i Tyskland och Schweiz. I Tyskland förekommer för övrigt inofficiella handlingar (databasen Delmas) som ger anledning att anta att det pågår förfaranden rörande upphävande.

Förstainstansrättens bedömning

28 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får följande inte registreras: "Varumärken som saknar särskiljningsförmåga."

29 Ett varumärke har särskiljningsförmåga om det gör det möjligt att särskilja de varor eller tjänster för vilka registrering begärts med avseende på deras ursprung.

30 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels i förhållande till dessa varor och tjänster, dels i förhållande till uppfattningen hos allmänheten i målgruppen, vilken består av konsumenterna av dessa varor eller tjänster.

31 Vad beträffar denna bedömning konstaterar förstainstansrätten att varumärket inte behöver ge en exakt upplysning till allmänheten i målgruppen som gör det möjligt för denna att identifiera vem som tillverkar varan eller utför tjänsten. Enligt fast rättspraxis (se särskilt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, punkt 28, REG 1998, s. I-5507) är varumärkets grundläggande funktion nämligen att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget i fråga om den vara eller tjänst som bär varumärket. Varumärket skall göra det möjligt för allmänheten i målgruppen att särskilja dessa varor eller tjänster från varor och tjänster som härrör från andra företag och utgå från att alla varor och tjänster som bär varumärket har tillverkats eller levererats under kontroll av märkesinnehavaren, som är ansvarig för deras kvalitet. Det är endast på detta sätt som varumärket gör det möjligt för den konsument som köper varan eller tjänsten som bär varumärket att vid ett senare förvärv köpa samma vara eller tjänst om den visar sig vara bra eller göra ett annat val om den visar sig vara dålig.

32 Det skall dessutom konstateras att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, i vilken det fastställs att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras, inte gör någon åtskillnad mellan olika slags varumärken. Det saknas följaktligen skäl att tillämpa strängare kriterier eller ställa högre krav vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av formen av själva varan, som de varumärken som begärts i förevarande fall, än i fråga om de kriterier eller krav som tillämpas för andra slags varumärken.

33 Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga skall emellertid alla relevanta uppgifter som har samband med de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Det kan inte uteslutas att arten av det varumärke av vilket registrering begärts är en uppgift som kan påverka den uppfattning som allmänheten i målgruppen har av varumärket.

34 I enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 visar det sig dessutom vara tillräckligt att fastställa att varumärket har ett minimum av särskiljningsförmåga för att detta absoluta registreringshinder inte skall kunna tillämpas. Det skall

således undersökas — inom ramen för en granskning *a priori* och utan att hänsyn tas till kännetecknets faktiska användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — huruvida det begärda varumärket gör det möjligt för allmänheten i målgruppen att särskilja de varor och tjänster som avses från dem som härrör från andra företag när den skall göra sitt val vid köpet av dessa varor eller tjänster.

35 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas med beaktande av de förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, REG 1999, s. I-3819, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), punkt 27, REG 2001, s. II-1645). De varor av vilka formen har begärts registrerad som varumärke, i förevarande fall fem ficklampsformer, är varor för allmän konsumtion och allmänheten i målgruppen skall således anses bestå av samtliga konsumenter.

36 Vad beträffar bedömningen av om de fem ficklampsformerna för vilka varumärkesregistrering begärts kan påverka en genomsnittskonsuments minnesbild genom att ge uttryck för ursprunget på ett sätt som individualiserar varorna och förbinder dem med ett visst kommersiellt ursprung, kan det först påpekas att de kännetecknas av att de är cylindriska. Denna cylindriska form utgör en av de vanliga formerna vad beträffar ficklampor. I fyra av ansökningarna utvidgas ficklampornas cylindriska kropp som en tratt i den ände där glödlampan sitter medan lampan i den femte ansökan inte utvidgas på detta sätt utan är helt cylindrisk. I alla dessa ansökningar motsvarar varumärkena de former som allmänt används av andra tillverkare av ficklampor på marknaden. De begärda varumärkena ger således konsumenten en upplysning om varan men gör det inte möjligt att individualisera denna vara och förbinda den med ett visst kommersiellt ursprung.

37 Vad därefter beträffar de kännetecken som sökanden har hänvisat till för att visa att de former som begärts registrerade som varumärken har en inneboende förmåga att särskilja sökandens varor från konkurrenternas varor, däribland

särskilt deras estetiska kvaliteter och deras sällsynt originella design, kan det påpekas att sådana former, genom dessa kännetecken, snarare framstår som varianter av en av de vanliga formerna för ficklampor än som former som kan individualisera de berörda varorna och i sig upplysa om ett visst kommersiellt ursprung. Genomsnittskonsumenten är van att se former som liknar de omtvistade, med en stor designvariation. De former av vilka registrering har begärts skiljer sig inte från formerna på samma typ av varor som är allmänt förekommande i handeln. Det är således felaktigt att, som sökanden har gjort, påstå att de berörda ficklampsformernas speciella kännetecken, bland annat deras estetik, drar genomsnittskonsumentens uppmärksamhet till varornas kommersiella ursprung.

38 Sökandens argument att former, i egenskap av varumärken, har en högre särskiljningsförmåga än ordmärken kan för övrigt inte godtas. I detta avseende kan det påpekas att även om den berörda varans genomsnittskonsument är van att uppfatta ordmärken som kännetecken som identifierar en vara, är det inte nödvändigtvis på samma sätt vad beträffar varumärken som utgörs av formen på själva varan, som i förevarande fall. Kraven på särskiljningsförmåga för tredimensionella varumärken som består av varornas form kan således inte vara lägre än de som gäller för ordmärken, eftersom det snarare är mot dessa som konsumenten är van att rikta sin uppmärksamhet.

39 Möjligheten att genomsnittskonsumenten har kunnat skaffa sig vanan att känna igen sökandens varor endast på grundval av formen kan i förevarande fall inte hindra tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. En sådan uppfattning av de begärda varumärkena kan endast beaktas vid en tillämpning av artikel 7.3 i denna förordning, vilken inte har åberopats av sökanden vid något tillfälle under förfarandet. Alla de uppgifter som lagts fram av sökanden, vilka åberopats ovan i punkterna 17—19, 21 och 22 för att visa de begärda varumärkenas särskiljningsförmåga, rör möjligheten att de berörda ficklamporna har uppnått en sådan förmåga till följd av användningen av varumärkena och kan därför inte anses relevanta inom ramen för en bedömning av deras inneboende särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

40 Mot bakgrund av ovanstående kan de i förevarande fall begärda tredimensionella varumärkena således inte, såsom de uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument, individualisera de avsedda varorna från dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

41 Denna slutsats kan inte kullkastas av sökandens argument med avseende på vissa nationella varumärkesbyråers praxis och beslut som fattats av vissa nationella domstolar. Förstainstansrätten erinrar i detta avseende om att gemenskapsordningen för varumärken, som framgår av rättspraxis, är ett självständigt system som består i en samling mål och regler som är specifika för detta system och som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), punkt 47, REG 2000, s. II-3829). Huruvida ett kännetecken kan registreras som varumärke skall således endast bedömas på grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna, är därför inte bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat, eller i ett tredje land, i vilket det beslutats att ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke.

42 Överklagandenämnden har därför haft fog att fastställa att de begärda tredimensionella varumärkena saknar särskiljningsförmåga. Överklagandet skall därför ogillas.

Rättegångskostnader

43 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Överklagandet ogillas.**

2) **Sökanden skall betala rättegångskostnaderna.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 februari 2002.

H. Jung
Justitiesekreterare

P. Mengozzi
Ordförande