DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 22 juni 2006 *

I mål C-24/05 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 24 januari 2005,

August Storck KG, Berlin (Tyskland), företrätt av I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin och T. Reher, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket den andra parten är:

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

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 februari 2006,

och efter att den 23 mars 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 August Storck KG har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (fjärde avdelningen) den 10 november 2004 i mål T-396/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (formen på en karamell) (ännu ej offentliggjort i rättsfakkssamlingen) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklar-

ing av beslutet av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd av den 14 oktober 2002 (ärende R 187/2001-4) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) att inte registrera ett tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på en karamell i ljusbrun färg.

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 7, med rubriken "Absoluta registreringshinder", i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering."

3 Artikel 73, med rubriken "Beslutets grunder", i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

"[Harmoniseringsbyråns] beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över."

4 I första punkten i artikel 74, med rubriken "Prövning av sakförhållandena på eget initiativ", i förordning nr 40/94 anges följande:

"Vid förfarande inför [harmoniseringsbyrån] skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat."

Bakgrund till tvisten

5 Klaganden ingav den 30 mars 1998 i enlighet med förordning nr 40/94 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån av ett tredimensionellt varumärke som utgjordes av utseendet på en karamell i ljusbrun färg, som avbildats nedan:



6 De varor som registreringsansökan avsåg var "karameller" och ingick i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

7 Genom beslut av den 25 januari 2001 avslog granskaren ansökan på den grunden att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i samma förordning.

8 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd fastställde granskarens beslut genom det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden fann i sak att det sökta varumärkets kombination av färg och form inte i sig innebar att upplysningar gavs om ursprunget för den ifrågavarande varan, nämligen konfektyr. Överklagandenämnden fann vidare att de omständigheter som klaganden anfört inte styrkte att det sökta varumärket till följd av dess användning förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på bland annat karameller med kolasmak.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

9 Klaganden väckte talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet vid förstainstansrätten och gjorde därvid gällande två grunder till stöd för sina yrkanden.

10 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den första grunden avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, i punkterna 39–45 i den överklagade

domen, att överklagandenämnden gjorde rätt när den fastslog att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna bestämmelse av följande skäl:

"39 I förevarande fall har överklagandenämnden med fog funnit att när det, i likhet med de varor som är aktuella i förevarande mål, är fråga om mycket vanligt förekommande konsumtionsvaror 'fäster konsumenten inte stor uppmärksamhet vid konfektyrernas färg och form' och att det därför 'är osannolikt att genomsnittskonsumenten träffar sitt val med ledning av karamellens form' (punkt 12 i det ifrågasatta beslutet).

40 Överklagandenämnden har därutöver styrkt att ingen av varumärkets formkarakteristika har särskiljningsförmåga, vare sig för sig eller sammansatta med varandra. Härvid fann överklagandenämnden först och främst att '[e]ftersom den ifrågavarande formen, som är nästan rund, påminner om en cirkel ... är den en geometrisk grundform' och att genomsnittskonsumenten 'är van vid att finna konfektyr, inklusive karameller, med rund form (cirkelrund, oval, elliptisk och cylindrisk)'. Vad därefter avser karamellens rundade ovankant ansåg överklagandenämnden att av funktionella skäl 'har karameller rundade kanter, oavsett vilken formsammansättning de har'. Vad slutligen avser den cirkelrunda fördjupningen i karamellens mitt och dess flata undersida fastslog överklagandenämnden att 'dessa beståndsdelar innebär ingen väsentlig förändring av det helhetsintryck varans form ger' och att det därför 'är osannolikt att målgruppen skulle uppmärksamma dessa två karakteristika ur den synpunkten att de [anger] ett visst kommersiellt ursprung' (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet).

41 Överklagandenämnden angav beträffande den ifrågavarande varans färg, nämligen brun och olika nyanser av brun, att det var fråga om en 'vanligt förekommande färg på karameller' (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet). Förstainstansrätten finner att målgruppen är van vid att denna färg förekommer på karameller.

42 Härav följer att den tredimensionella form som avses i varumärkesansökan utgörs av en geometrisk grundform som förekommer bland de former som konsumenterna på ett naturligt sätt tänker på i samband med sådana konsumtionsvaror som karameller.

43 Under dessa förhållanden kan förstainstansrätten inte godta [klagandens] argument att påstått avsevärda skillnader föreligger mellan det sökta varumärkets färg och form samt färgen och formen hos annan konfektyr.

44 Med hänsyn till vad ovan anförts finner förstainstansrätten att det sökta tredimensionella varumärket utgörs av en sammansättning av beståndsdelar som framstår som naturliga och som är typiska för de berörda varorna. Den ifrågavarande formen skiljer sig nämligen inte väsentligt från vissa grundformer hos de ifrågavarande varorna som är vanligt förekommande i handeln. Den ifrågavarande formen förefaller snarast vara en variant av dessa grundformer. Eftersom de påstådda skillnaderna inte är lätta att upptäcka, skiljer den ifrågavarande formen sig inte tillräckligt från andra vanligen förekommande karamellformer och den kan inte anses göra det möjligt för den relevanta målgruppen att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja [klagandens] karameller från karameller med annat kommersiellt ursprung.

45 Det sökta varumärket, på det sätt det uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument, gör det därför inte möjligt att identifiera de berörda varorna och att särskilja dem från varor med annat kommersiellt ursprung. Det ifrågavarande varumärket saknar därför särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor."

11 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den andra grunden avseende ett åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, i punkterna 61–67 i den överklagade

domen, att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastslog att klaganden inte hade visat att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning, av följande skäl:

"61 För det första styrks inte, genom [klagandens] argument avseende försäljningssiffror och höga reklamkostnader för marknadsföringen av kolan 'Werther's Original' ('Werther's Echte'), det faktum att det sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.

62 Överklagandenämnden medgav att det framgick av försäljningssiffror och reklamkostnader att den ifrågavarande karamellsorten var vida spridd på marknaden, men nämnden fann emellertid ändå att dessa upplysningar inte utgjorde bevisning, vilket är en nödvändig förutsättning, för att det ifrågavarande kännetecknet använts som tredimensionellt varumärke med avseende på [klagandens] karameller (punkt 16 i det ifrågasatta beslutet).

63 I punkterna 17–21 i det ifrågasatta beslutet motiverade överklagandenämnden denna bedömning på följande sätt:

'17. [Klaganden] har inkommit med prov på sådana påsar av plast som han använder för att förpacka sina karameller. [Klaganden] har härvid hävdat att den form som är avbildad på påsarna utgör en "central referens och en utgångspunkt" för konsumenten. Enligt [klaganden] styrks genom denna användning att formen gjorts till föremål för en reklaminsats i egenskap av varumärke för varan och att konsumenten uppfattar den i denna mening. Överklagandenämnden har sett sig nödsakad att tillbakavisa denna ståndpunkt. [Klagandens] uttalanden stämmer nämligen inte överens med hur karamellerna i allmänhet framträder på påsen.

18. Det är riktigt att brunformade karameller såsom [klaganden] beskrivit dem återges på förpackningen. Överklagandenämnden skall emellertid ändå bedöma syftet med denna bild. Detta kan inte göras genom en abstrakt bedömning. Bedömningen måste tvärtemot avse hur genomsnittskonsumenten troligen uppfattar en sådan bild av karameller som återges på förpackningen.

19. Den konsument som ställs inför [klagandens] karamellpåse ser först beteckningen "Werther's Original", vilken är tryckt i stor stil, upptar nästan hälften av påsen och är omgiven av andra beståndsdelar såsom ett litet ovalt märke med namnet "Storck" och en stiliserad teckning av en liten by, under vilken återfinns texten "Traditional Werther's Quality" (Werters traditionella kvalitet). På den nedre halvan av påsen återges ett färgfoto av omkring femton oordnade karameller och uttrycket 'The classic candy made with real butter and fresh cream' (den klassiska karamellen gjord på riktigt smör och grädde).

20. Enligt [klagandens] uttalanden motsvarar denna illustration det tredimensionella varumärke som sökts registrerat. Överklagandenämnden bestrider emellertid att denna inställning är befogad. Det sätt på vilket karamellerna framställts på påsen överensstämmer inte med det traditionella sättet att framställa ett varumärke på en vara. Överklagandenämnden finner att det (snarast) är fråga om att illustrera påsens innehåll. I motsats till vad [klaganden] påstått utvisas inte en form på påsen, utan en realistisk bild av en hög oförpackade karameller. Det skall påpekas att avsikten med bilden inte är att utvisa de kännetecken som [klaganden] anser ger varumärket särskiljningsförmåga (fördjupning i mitten, flat undersida och rundad kant). Det är av denna anledning överklagandenämnden anser att det sätt på vilket karamellerna återgivits på förpackningen inte stämmer överens med påståendet att denna bild är ett tredimensionellt varumärke och att genomsnittskonsumenten uppfattar den som ett sådant. Överklagandenämnden finner efter sin bedömning snarast att det är troligt att konsumenten ser bilden av karamellerna endast som en illustration av påsens innehåll. Inom livsmedelsindustrin, inbegripet konfektyrindustrin, är det vanligt förekommande att illustrera förpackningar på ett tilldragande sätt för att visa varans utseende och presentera den. Detta förfaringssätt styrks mer av marknadsföringsintressen än av ett behov att identifiera varor

med hjälp av varumärken. Överklagandenämnden anser därför att bilden inte har egenskap av ett varumärke, utan att den endast utgör en avbildning av varan. Meningen "The classic candy made with real butter and fresh cream" bredvid bilden utgör en ytterligare bekräftelse på att en skäligen uppmärksam karamellköpare troligen får denna uppfattning. Bilden och meningen kompletterar nämligen varandra, i meningen beskrivs karamellerna och de visas på bilden. Överklagandenämnden ger [klaganden] rätt i att en vara kan vara försedd med flera varumärken samtidigt. Detta hindrar inte att bilden av karameller på de påsar som används som förpackning för [klagandens] karameller enligt överklagandenämndens mening, som grundas på påsarnas utseende, inte överensstämmer med bilden av ett varumärke.

21. Av ovan angivna överväganden följer att de försäljningssiffror och redovisningen för reklamkostnader som förebringats såsom bevisning visserligen utgör bevisning för att "Werther's"-karamellerna saluförs på marknaden, men inte att deras form kommit till användning som varumärke ... .'

64 Förstainstansrätten ifrågasätter inte ovan angivna överväganden. Genom det reklammaterial [klaganden] ingivit styrks inte att varumärket använts i den form som avses i varumärkesansökan. På samtliga ingivna bilder åtföljs nämligen bilden av sökt färg och form av ordmärken och figurmärken. Detta material kan därför inte utgöra bevisning för att målgruppen uppfattar det sökta varumärket, i sig och oberoende av de ordmärken och figurmärken det åtföljs av i reklam och vid saluföringen av varan, som en angivelse av de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung ...

65 Förstainstansrätten anger i övrigt att [klaganden] själv angett i ansökan att de ifrågavarande karamellerna inte säljs i lös vikt, utan förpackade i påsar som innehåller separat förpackade karameller. Härav följer att genomsnittskon-

sumenten, när han beslutar sig för köp, inte kan ställas direkt inför den ifrågavarande karamellens form och uppfatta denna som en ursprungsangivelse.

66 Samma slutsats följer för det andra med avseende på de marknadsundersökningar som [klaganden] ingivit till överklagandenämnden i syfte att visa att det sökta varumärket uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Det framgår nämligen tydligt av slutet av punkt 21 i det ifrågasatta beslutet att den karamell [klaganden] saluför inte blivit känd som varumärke på grund av sin form, utan på grund av benämningen 'Werther's'."

12 Förstainstansrätten ogillade således klagandens talan och förpliktade klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

13 Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande och har yrkat att domstolen skall

— upphäva den överklagade domen,

— i första hand slutgiltigt avgöra målet genom att bifalla de yrkanden som framställts i första instans,

— i andra hand återförvisa målet till förstainstansrätten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Den första grunden

Parternas argument

15 Klaganden har genom den första grunden, som består av två delar, gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

16 För det första gjorde förstainstansrätten fel, när den i punkt 44 i den överklagade domen angav att det är en förutsättning att det sökta varumärket skiljer sig väsentligt från andra utformningar av karameller som är vanligt förekommande i handeln för att det skall anses ha särskiljningsförmåga och, därigenom, uppställde högre krav för tredimensionella varumärken än för ord- eller figurmärken.

17 Förstainstansrätten gjorde även en felaktig bedömning när den krävde att det sökta varumärket skulle skilja sig betydligt från liknande varumärken som eventuellt förekommer på området för konfektyr.

18 Enligt klaganden är den omständigheten att förväxling kan ske med varor av ett annat ursprung endast relevant när en invändning har framställts på grundval av risken att det sökta varumärket förväxlas med ett äldre varumärke.

19 För det andra underlät överklagandenämnden och förstainstansrätten att undersöka huruvida det sökta varumärket, oberoende av utformningen av liknande karameller på marknaden, i sig har den särskiljningsförmåga som krävs. Enligt klaganden skulle förstainstansrätten, om den hade gjort en sådan undersökning, ha kommit fram till att nämnda varumärke inte saknade särskiljningsförmåga.

20 Klaganden har härvid ifrågasatt förstainstansrättens bedömning i punkt 39 i den överklagade domen, där det anges att det är osannolikt att genomsnittskonsumenten gör sitt val med ledning av karamellens form. Den har vidare ifrågasatt förstainstansrättens bedömning i punkt 42 i samma dom, att den form som avses i registreringsansökan utgörs av en geometrisk grundform.

21 Harmoniseringsbyrån har för det första genmält att förstainstansrätten inte tillämpade strängare kriterier med avseende på det sökta varumärket jämfört med dem som tillämpas på ord- eller figurmärken, utan att den gjorde en bedömning utifrån fast rättspraxis enligt vilken varuformen för vilken registrering sökts såsom varumärke i betydande mån skall skilja sig från normen eller vad som anses vara sedvanligt på det relevanta området.

22 För det andra syftar anmärkningen att förstainstansrätten borde ha fastslagit att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga till att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna och kan således inte upptas till sakprövning i ett mål om överklagande.

Domstolens bedömning

23 Vad beträffar den första grundens första del följer det av fast rättspraxis att ett varumärkes särskiljningsförmåga, enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, skall bedömas utifrån dels de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, dels hur omsättningskretsen, som utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster,

uppfattar varumärket (se, bland annat, 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 av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 25).

24 Det följer även av fast rättspraxis att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan inte skiljer sig från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38, dom av den 7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9165, punkt 30, och domen i det ovannämnda målet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 27).

25 Inom ramen för bedömningen av dessa kriterier uppfattar omsättningskretsen emellertid inte nödvändigtvis ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ordmärke eller ett figurmärke som utgörs av ett kännetecken som inte är beroende av utformningen av de varor som det betecknar. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som utmärkande kännetecken för varans ursprung, och det kan således vara svårare att påvisa ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes (se särskilt domarna i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38, samt domarna i de ovannämnda målen Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 30, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 28).

26 Under dessa omständigheter har endast ett varumärke som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt på området, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (se, bland annat, domarna i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 39, samt domarna i de ovannämnda målen Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 31, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 31).

27 Förstainstansrätten gjorde således rätt när den beaktade formerna och färgerna på de karameller som är allmänt förekommande i handeln vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.

28 I punkt 44 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att den ifrågavarande formen på karamellen "[inte] skiljer sig ... väsentligt från vissa grundformer hos de ifrågavarande varorna som är vanligt förekommande i handeln". Eftersom kravet att det skall föreligga en väsentlig skillnad är mer långtgående än den betydande skillnad som krävs enligt den rättspraxis som anges i punkt 26 i förevarande dom, skulle förstainstansrätten ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning om den hade ansett att detta krav skulle vara uppfyllt för att det sökta varumärket skulle anses ha särskiljningsförmåga.

29 Så är emellertid inte fallet. Det följer nämligen av samma punkt i den överklagade domen att förstainstansrätten grundade sin bedömning på att det sökta varumärket utgörs av en sammansättning av beståndsdelar som framstår som naturliga och som är typiska för de berörda varorna, att det förefaller vara en variant av vissa grundformer som är vanligt förekommande på området för konfektyr, att nämnda varumärke — eftersom de påstådda skillnaderna inte är lätta att upptäcka — inte skiljer sig tillräckligt från andra vanligen förekommande former på karameller och det kan inte anses göra det möjligt för omsättningskretsen att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja klagandens karameller från karameller med annat kommersiellt ursprung.

30 Härigenom fastslog förstainstansrätten, efter att ha gjort en tillfredsställande prövning, att det sökta varumärket inte i betydande mån skiljer sig från normen eller vad som anses vara sedvanligt på området för konfektyr. Den gjorde sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastslog att nämnda varumärke saknar särskiljningsförmåga.

31 Vad beträffar klagandens anmärkning enligt vilken förstainstansrätten krävde att det sökta varumärket skulle skilja sig betydligt från liknande varumärken som eventuellt förekommer på området för konfektyr, grundar den sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Förstainstansrätten undersökte nämligen inte huruvida andra varumärken som används för detta slag av varor är identiska med eller liknar det sökta varumärket.

32 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grundens första del.

33 Vad beträffar den första grundens andra del följer det av punkt 27 i förevarande dom att förstainstansrätten inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den beaktade de former på karameller som är allmänt förekommande i handeln vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.

34 Vidare syftar denna delgrund, genom att den innebär en anmärkning mot att förstainstansrätten fastslog att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga, i själva verket till att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen.

35 Förstainstansrättens konstateranden i punkterna 39–42 i den överklagade domen utgör nämligen bedömningar av de faktiska omständigheterna. Den angav häri dels att genomsnittskonsumenten inte fäster stor uppmärksamhet vid konfektyrernas färg och form, dels att den tredimensionella form som avses i registreringsansökan utgörs av en geometrisk grundform (se, för ett liknande resonemang, dom i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 56, och i det ovannämnda målet Deutsche SiSi-Werke, punkt 47).

36 Det framgår emellertid av artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande till domstolen skall vara begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är därför ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, och domen i det ovannämnda målet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 35).

37 Eftersom det i förevarande fall inte har påstått att förstainstansrätten missuppfattade de omständigheter och den bevisning som den underställts, kan överklagandet såvitt avser den första grundens andra del i vissa delar inte upptas till prövning och är i övriga delar ogrundat. Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grunden.

Den andra och den tredje grunden

Parternas argument

38 Klaganden har genom den andra och den tredje grunden gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande skall pröva sakförhållandena, respektive artikel 73 i samma förordning, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

39 Artikel 74.1 i förordning nr 40/94 innebär att harmoniseringsbyrån är skyldig att göra en utredning av de faktiska omständigheter som den avser att lägga till grund för sin bedömning. Eftersom överklagandenämnden inte, såsom den borde ha gjort, lade fram konkreta exempel på karameller som påstods vara identiska med det sökta varumärket, då den angav att det förekom exempel på sådana när den fastställde att nämnda varumärke var allmänt förekommande, gavs klaganden inte möjlighet att ifrågasätta huruvida dessa exempel var relevanta.

40 Förstainstansrätten åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94 genom att den godtog överklagandenämndens ogrundade påståenden, i punkt 40 i den överklagade domen, och genom att den själv gjorde en liknande bedömning utan att grunda den på omständigheter som kunde kontrolleras, i punkterna 41 och 42 i samma dom.

41 Vidare, då harmoniseringsbyrån underlät att ange karameller som påstods likna det sökta varumärket, hade klaganden inte i något skede av förfarandet tillfälle att yttra sig häröver och fråntogs härigenom bland annat möjligheten att visa att det i själva verket förelåg avgörande skillnader mellan dessa karameller och det sökta varumärket. Därmed åsidosattes klagandens rätt att yttra sig.

42 Förstainstansrätten åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att den godtog överklagandenämndens påståenden som klaganden inte haft tillfälle att yttra sig över och genom att den lade dessa påståenden till grund för sitt avgörande.

43 Harmoniseringsbyrån har anfört att överklagandet inte kan upptas till sakprövning på den andra och den tredje grunden, eftersom klaganden för första gången vid domstolen har gjort gällande åsidosättande av artiklarna 73 och 74.1 i förordning nr 40/94.

44 Harmoniseringsbyrån har tillagt att, i den del klaganden genom den tredje grunden har gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte dess rätt till försvar, det saknas grund för denna anmärkning. Det var nämligen överklagandenämndens bedömningar, vilka klaganden bestritt, som huvudsakligen var föremål för diskussion vid överklagandenämnden, och klaganden bestred dem sedan på nytt vid förstainstansrätten.

Domstolens bedömning

45 Det följer av fast rättspraxis att om en part tillåts att vid domstolen för första gången åberopa en ny grund som parten inte har åberopat vid förstainstansrätten, innebär detta att vederbörande vid domstolen, som har en begränsad behörighet i samband med ett överklagande, kan anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som förstainstansrätten har prövat. Domstolen är inom ramen för ett överklagande endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder som har behandlats vid förstainstansrätten (se, bland annat, dom av den 11 november 2004 i

de förenade målen C-186/02 P och C-188/02 P, Ramondín m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-10653, punkt 60).

46 I förevarande fall gjorde klaganden vid förstainstansrätten inte gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artiklarna 73 och 74.1 i förordning nr 40/94 genom att inte lägga fram konkreta exempel på karameller som var identiska med eller liknade de karameller som klaganden saluför.

47 Genom att den andra och den tredje grunden innebär en anmärkning mot förstainstansrätten för att den inte ogiltigförklarade det ifrågasatta beslutet av dessa skäl, får dessa grunder således anses utgöra nya grunder som för första gången åberopats i målet om överklagande. Överklagandet kan följaktligen inte upptas till sakprövning i denna del.

48 Överklagandet kan inte heller bifallas på dessa grunder, i den mån de innebär en anmärkning mot förstainstansrätten för att den genom påståenden som saknar stöd även åsidosatte artiklarna 73 och 74.1 i förordning nr 40/94. Dessa bestämmelser skall nämligen harmoniseringsbyråns enheter iaktta inom ramen för prövningen av registreringsansökningar. De är dock inte tillämpliga inom ramen för förfarandet vid förstainstansrätten, vilket omfattas av domstolens stadga och förstainstansrättens rättegångsregler.

49 Klaganden hade för övrigt möjlighet att vid förstainstansrätten ifrågasätta överklagandenämndens påstående att den ifrågavarande formen på karameller inte i betydande mån skiljer sig från ett flertal former som är allmänt förekommande på marknaden för konfektyr, och klagandens rätt till försvar, och särskilt dess rätt att yttra sig, har således iakttagits vid förstainstansrätten.

50 Överklagandet kan såvitt avser den andra och den tredje grunden i vissa delar inte upptas till prövning och är i övriga delar ogrundat.

Den fjärde grunden

Parternas argument

51 Klaganden har genom den fjärde grunden, som består av tre delar, gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 7.3 i förordning nr 40/94 genom att den ställde felaktiga krav på bevisningen avseende att det sökta varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

52 Förstainstansrätten angav för det första i punkt 64 i den överklagade domen att tillräcklig bevisning avseende användningen av ett tredimensionellt varumärke inte kan utgöras av material såsom de varuförpackningar för vilka registrering sökts eller reklammaterial avseende dessa varor, när det härav, förutom varumärket, framgår andra ord- och figurmärken. Förstainstansrätten ansåg således att ett varumärke som består av den berörda varans tredimensionella form inte kan förvärva särskiljningsförmåga om det åtföljs av ett ord- eller figurmärke.

53 Detta synsätt motsvarar inte det sätt på vilket genomsnittskonsumenten uppfattar varumärkena. Den omständigheten att flera varumärken återfinns samtidigt på en vara innebär inte att konsumenten inte uppfattar vart och ett av varumärkena för sig såsom en ursprungsangivelse. De olika varumärkena kan till och med förstärkas av varandra, då kännedom om ett av dem främjar kännedomen om det andra. Eftersom det dessutom är naturligt att ett tredimensionellt varumärke används tillsammans med andra ord- eller figurmärken, leder förstainstansrättens resonemang till att användning av ett tredimensionellt varumärke aldrig kan bevisas, vilket strider mot gemenskapslagstiftarens avsikt.

54 För det andra gjorde förstainstansrätten fel dels när den i punkt 64 i den överklagade domen fastställde överklagandenämndens bedömning, enligt vilken återgivningen av det sökta varumärket på den påse som de ifrågavarande karamellerna säljs i endast har till syfte att illustrera påsens innehåll, dels när den i punkt 65 i samma dom angav att konsumenten inte ställs direkt inför det sökta varumärket när denne beslutar sig för köp, eftersom nämnda karameller säljs i en påse. Nämnda varumärke återges nämligen på påsarna som används som förpackning, och då återgivningen av varumärket samtidigt motsvarar själva varan ger den inte endast en upplysning om påsens innehåll utan utgör även en angivelse av varans ursprung.

55 För det tredje gjorde förstainstansrätten fel när den i punkt 65 i den överklagade domen endast beaktade hur genomsnittskonsumenten uppfattar varumärket vid köpbeslutet. För att kunna bedöma i vilken utsträckning genomsnittskonsumenten känner igen varumärket, skall det nämligen beaktas på vilket sätt denne kommer i kontakt med varumärket, inte endast när denne beslutar sig för köp, utan även dessförinnan, exempelvis genom reklam, och när varan konsumeras.

56 Enligt harmoniseringsbyrån krävde inte överklagandenämnden och förstainstansrätten att bevisningen avseende användningen av ett tredimensionellt varumärke endast avser det varumärket, utan angav med rätta att det reklammaterial som ingetts inte utgjorde tillräcklig bevisning för att varumärket, såsom det anges i registreringsansökan, används. Överklagandenämnden konstaterade särskilt, såsom anges i punkt 63 i den överklagade domen, att den inte utifrån reklammaterialet kunde uttyda särdragen hos formen på karamellen och att återgivningen av karameller på påsen som används som förpackning som ingetts såsom bevisning inte uppfyllde kraven på återgivning av ett varumärke. Förstainstansrätten angav, i punkt 64 i den överklagade domen, likaledes att återgivningen av formen på karamellen på förpackningen inte är särskilt tydlig och döljs av andra varumärken på ett sådant sätt att konsumenten inte kan uppfatta den som en återgivning av det sökta varumärket.

Domstolens bedömning

57 Vad beträffar den fjärde grundens första och andra del, fastslog domstolen i dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé (REG 2005, s. I-6135), att ett varumärke, enligt artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), kan förvärva särskiljningsförmåga som en följd av att det har använts i kombination med ett registrerat varumärke.

58 Detsamma gäller särskiljningsförmåga som förvärvas till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, eftersom denna bestämmelse och artikel 3.3 i direktiv 89/104 i huvudsak är identiska.

59 Ett tredimensionellt varumärke kan således i förekommande fall 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.

60 Domstolen framhåller emellertid att ett tredimensionellt varumärke inte till sin art förväxlas med dess tvådimensionella grafiska återgivning. Härav följer att konsumenterna inte, när såsom i förevarande fall en bild av varan återfinns på förpackningen, kommer i kontakt med varumärket i sig, som består av den tredimensionella formen på varan. Det kan emellertid inte uteslutas att den tvådimensionella återgivningen av ett sådant varumärke i förekommande fall kan öka omsättningskretsens kännedom om varumärket då den gör det möjligt att uppfatta de huvudsakliga beståndsdelarna av den tredimensionella formen på varan.

61 Det skall dessutom erinras om att vad särskiljningsförmåga som förvärvas till följd av användning beträffar krävs att omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket använts som sådant (dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 64, och domen i det ovannämnda målet Nestlé, punkt 26). Uttrycket "att varumärket använts som sådant" skall således förstås så, att det endast omfattar sådant bruk av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag (domen i det ovannämnda målet Nestlé, punkt 29).

62 Med andra ord innebär all användning av varumärket, *a fortiori* användningen av en tvådimensionell återgivning av ett tredimensionellt varumärke, inte nödvändigtvis att varumärket använts som sådant.

63 I förevarande fall gjorde förstainstansrätten sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning.

64 I punkterna 63 och 64 i den överklagade domen godtog förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning och konstaterade att det sätt på vilket karamellerna återges — en bild av en hög med omkring femton karameller — på påsarna i vilka klaganden saluför karamellerna inte uppfyller kraven på återgivning av ett varumärke. Återgivningen visar bland annat inte karamellens form för vilken registrering sökts såsom varumärke, utan en realistisk bild av en hög karameller, och avsikten med bilden är inte att framhålla de särdrag som klaganden anser ger varumärket särskiljningsförmåga (fördjupning i mitten, flat undersida och rundad kant). Därigenom stämmer inte återgivningen av karamellerna på påsarna överens med det tredimensionella varumärke som registreringsansökan avser.

65 Det är fråga om en bedömning av de faktiska omständigheterna som, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, vilket inte har påståtts i förevarande fall, inte är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

66 Vidare följer det inte av nämnda punkter i den överklagade domen att förstainstansrätten av principiella skäl skulle ha uteslutit att ett tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på den berörda varan kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning när det används tillsammans med ett ordmärke eller ett figurmärke.

67 Förstainstansrätten godtog nämligen uttryckligen överklagandenämndens bedömningar i punkterna 17–21 i det ifrågasatta beslutet. I punkt 20 i detta beslut medgav överklagandenämnden att en vara kan vara försedd med flera varumärken samtidigt.

68 I punkt 64 i den överklagade domen angav förstainstansrätten endast att de påsar som används vid saluföringen av klagandens varor inte, med beaktande av särdragen hos dessa, kan utgöra tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket uppfattas som en angivelse av de berörda varornas ursprung. Det är även här fråga om en bedömning av de faktiska omständigheterna som, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, inte är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

69 Överklagandet kan således inte vinna bifall på den fjärde grundens första och andra delar.

70 Domstolen erinrar, vad beträffar denna grunds tredje del, om att även om ett varumärke inte har ursprunglig särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, kan det emellertid till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning förvärva särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna eller tjänsterna. Sådan särskiljningsförmåga kan bland annat förvärvas efter det att omsättningskretsen genomgått en normal tillvänjningsprocess (se dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 67, och domen i det ovannämnda målet Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 47).

71 Härav följer att samtliga omständigheter under vilka omsättningskretsen kommer i kontakt med ett varumärke skall beaktas vid bedömningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Konsumenten kommer inte endast i kontakt med ett varumärke när den beslutar sig för köp, utan även dessförinnan, exempelvis genom reklam, och när varan konsumeras.

72 Genomsnittskonsumenten är dock särskilt uppmärksam när vederbörande planerar och gör sitt val mellan olika varor i den berörda kategorin (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 41). Frågan huruvida genomsnittskonsumenten kommer i kontakt med varumärket vid köptillfället är således av särskild betydelse vid bedömningen av om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

73 I förevarande fall framgår det inte av punkt 65 i den överklagade domen att förstainstansrätten uteslutande beaktade tillfället då beslut om köp fattades, vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

74 Klaganden anförde inom ramen för den andra grunden, som den åberopade i första instans, att det sökta varumärket framhävs på samtliga dess karamellförpackningar och ifrågasatte överklagandenämndens motsatta uppfattning. Förstainstansrätten tillbakavisade i punkterna 63–65 i den överklagade domen dessa argument och konstaterade att genomsnittskonsumenten inte direkt kommer i kontakt med karamellens form för vilken registrering sökts såsom tredimensionellt varumärke när vederbörande ser en av dessa förpackningar. Härigenom utgick förstainstansrätten från själva köptillfället.

75 Det skall emellertid framhållas att förstainstansrätten i punkt 66 i den överklagade domen gjorde en bedömning av de marknadsundersökningar som klaganden ingett i syfte att visa hur känt det sökta varumärket är. Vid sådana marknadsundersökningar beaktas dock inte de omständigheter under vilka konsumenterna har kommit i

kontakt med varumärket. Förstainstansrätten konstaterade att de marknadsundersökningar som ingetts inte utgjorde tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket var känt.

76 Under dessa omständigheter kan överklagandet inte heller bifallas på den fjärde grundens tredje del och överklagandet kan således inte bifallas på den fjärde grunden.

77 Eftersom inte någon av de grunder som klaganden har åberopat kan godtas, skall överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

78 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 i samma rättegångsregler skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) August Storck KG skall ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter