FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 9 oktober 2002 *

I mål T-36/01,

Glaverbel, Bryssel (Belgien), företrätt av advokaten S. Möbus,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 november 2000 (ärende R 137/2000-1),

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij,
justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 februari 2001,

med beaktande av den svarsskrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 maj 2001,

efter förhandlingen den 27 februari 2002,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 24 april 1998 ingav sökanden, med stöd av 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), i ändrad lydelse, en ansökan om gemenskapsvarumärke avseende ett varumärke som beskrevs som "ett mönstèr anbringat på varornas yta" till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad byrån).

2 Det varumärke för vilket registrering sökts har, enligt en till ansökan bifogad avbildning, formen av ett abstrakt motiv som är avsett att anbringas på glasvaror.

3 De produkter som registreringsansökan avser omfattas av klasserna 11, 19 och 21 enligt Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— "Sanitära installationer; duschar, duschkabiner, duschväggar och duschavskärmningar; kylskåpshyllor, kylskåpshyllor tillverkade av glas; delar och komponenter till nämnda varor", vilka omfattas av klass 11.

— "Byggnadsmaterial (ej av metall); byggnadsglas; mönstrat glas; isättning av glasrutor; fönster och dörrar, ej av metall; skivor, plattor, paneler, väggar och glas för byggnationer, möblering samt utomhus- och inomhusinredning; skärmar och mellanväggar av glas; delar och komponenter till nämnda varor", vilka omfattas av klass 19.

— "Glasvaror; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); mönstrat glas; skivor och plattor av obearbetat eller delvis bearbetat glas för användning vid tillverkning av sanitära anläggningar, duschar, duschkabiner, duschväggar, duschavskärmningar, kylskåpshyllor, glasrutor, mellanväggar och skärmar för byggnader, dörrar, skåpdörrar och möbler; redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); köksskärbrädor; delar och komponenter till nämnda varor", vilka omfattas av klass 21.

4 Genom beslut av den 24 januari 2000 avslog granskaren registreringsansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94, 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, med stöd av den bevisning som sökanden förebringat, inte gick att sluta sig till att varumärket till följd av dess användning hade uppnått särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i samma förordning.

5 Den 4 februari 2000 överklagade sökanden granskarens beslut till byrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Första överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 30 november 2000 (nedan kallat det överklagade beslutet), vilket delgavs sökanden den 20 december 2000.

7 I sak ansåg överklagandenämnden att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga, eftersom det av konsumenterna skulle komma att uppfattas som en funktionell beståndsdel som kan finnas hos ett visst slags glas och därför inte

var ägnat att ange de ifrågavarande varornas kommersiella ursprung. Vad gällde frågan huruvida särskiljningsförmåga hade uppnåtts till följd av användning, fann överklagandenämnden att en sådan användning inte hade styrkts beträffande hela gemenskapen.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara eller ändra överklagandenämndens beslut,

— förplikta byrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Byrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättsfrågan

10 Sökanden har anfört tre grunder, vilka avser överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, åsidosättande av rätten att yttra sig respektive överträdelse av artikel 7.3 i samma förordning.

Överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

11 Sökanden har hävdat att alla slags varumärken skall behandlas lika. Sökanden har erinrat om att det i förordningen uttryckligen anges att en varas form kan utgöra ett varumärke och att det inte är fråga om att fastställa vad som är brukligt inom ett visst område utan att avgöra om det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.

12 Sökanden har hävdat att den bevisning som förebringats med avseende på den särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning visar att konsumenterna har förmåga att uppfatta och är vana vid detta slags kännetecken som angivelse av en varas kommersiella ursprung.

13 Sökanden har anmärkt att det enda förhållande som skulle kunna göra överklagandenämndens analys, vilken grundats på funktionella beståndsdelar hos glaset, berättigad skulle vara om det sökta märket med nödvändighet erhålls

vid det tekniska förfarandet. Denna hypotes har inte kontrollerats i förevarande mål. Det finns ett flertal möjligheter att tillverka ogenomskinligt glas utan att använda det ifrågavarande varumärket. Sökanden har även bestritt att det skulle förhålla sig så att det sökta varumärket huvudsakligen betraktas som ett funktionellt kännetecken för varorna i fråga.

14 Sökanden har betonat att det sökta varumärket i förevarande fall inte är ett enkelt motiv såsom en ring eller en fyrkant utan ett sammansatt och fantasifullt motiv. Sökanden har hävdat att en konsument tydligt kan urskilja det kommersiella ursprunget hos en glasskiva tack vare det motiv som varumärkesansökan avser och särskilja detta glas från andra tillverkares glasskivor, vilka inte försetts med detta motiv.

15 Sökanden har anmärkt att varumärkesbyrån för Benelux, som granskar varumärkesansökningar på grundval av absoluta registreringshinder som i huvudsak är desamma som dem som byrån använder sig av, har godkänt varumärket och att byrån har registrerat andra varumärken som är sammansatta i lägre grad och är mindre fantasifulla än det sökta varumärket.

16 Byrån har i fösta hand betonat att det enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte endast krävs en tillräckligt hög grad av särskiljningsfömåga, vilken kan utgöras av varans utseende, utan även att de aktuella varornas kommersiella ursprung kan utläsas av varumärket.

17 Byrån anser för det andra att det mönster som anbringats på glasskivor saknar all särskiljningsförmåga, eftersom det är banalt och begränsat till en typ av mönster som är vanlig för dessa produkter. Byrån har å andra sidan anfört att ett mycket sammansatt eller ornamentalt motiv inte kan vara särskiljande om det är omöjligt för genomsnittskonsumenten att lägga det på minnet.

18 Byrån har i tredje och sista hand betonat att produktslaget och det sätt som varan används på skall beaktas. I förevarande fall är mönstret tekniskt och estetiskt funktionellt för konsumenten. För att avgöra en produkts kommersiella ursprung ser konsumenten till figurmärken eller vänder sig till handlaren. Det sökta kännetecknet innefattar dessutom inte sådana delar som kan tilldra sig konsumentens uppmärksamhet och som denne kan minnas.

Förstainstansrättens bedömning

19 Det skall först anges att ett motiv som anbringats på en varas yta kan utgöra ett gemenskapsvarumärke i den mån motivet kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.

20 Den omständigheten att ett visst slags kännetecken allmänt sett är ägnat att utgöra ett varumärke medför emellertid inte att alla kännetecken av detta slag nödvändigtvis har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till en bestämd vara.

21 De kännetecken som saknar särskiljningsförmåga och som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 kan inte fylla varumärkets huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten är god, eller att göra ett annat val om erfarenheten är dålig.

22 Ett kännetecknens särskiljningsförmåga kan bara bedömas i förhållande till dels de varor och tjänster för vilka registrering söks, dels hur de uppfattas av en relevant målgrupp.

23 Det skall därefter anges att det i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte görs någon åtskillnad mellan kännetecken av olika slag. En relevant målgrupp uppfattar dock inte nödvändigtvis ett kännetecken som utgörs av ett motiv som anbringats på en varas yta på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, vilket utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utseendet hos de varor som kännetecknet avser. Även om allmänheten är van vid att omedelbart uppfatta ord- och figurmärken som kännetecken som anger en varas kommersiella ursprung, förhåller det sig inte nödvändigtvis på samma sätt när kännetecknet sammanblandas med det yttre utseendet hos den vara som varumärkesansökan avser.

24 Det skall slutligen anges att de motiv som anbringas på en varas yta kan ha ett flertal funktioner, såsom tekniska eller dekorativa funktioner eller att ange varans kommersiella ursprung. I den mån som den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet som en angivelse av varans kommersiella ursprung har den omständigheten att kännetecknet fyller flera funktioner samtidigt därvid ingen inverkan på dess särskiljningsförmåga.

25 I förevarande fall berörs både yrkesverksamma inom byggnadssektorn och allmänheten av de ifrågavarande glasprodukterna. Den relevanta målgruppen utgörs därför av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

26 Motivet utgörs av små, oändligt upprepade streck som anbringas på en glasskivas yta oavsett dennas storlek. I den mån motivet anbringas på hela den ena sidan av

varan sammanfaller det med själva varans yttre utseende. Uppfattat i sin helhet finns det nämligen inte någon särskild del av detta motiv som omedelbart kan fånga konsumentens uppmärksamhet i egenskap av angivelse av den ifrågavarande varans kommersiella ursprung. Genom det varumärke ansökan avser, vilket återger glasets utseende, anges varans uppenbara egenskaper, vilket medför att det framför allt uppfattas som en teknisk metod för att säkerställa att glaset inte är genomskinligt.

27 Överklagandenämnden har härvid med rätta konstaterat dels att den relevanta målgruppen inte är van vid att anse att motiv som anbringats på ytan av en glasskiva anger varans kommersiella ursprung, dels att motivet inte vid första anblicken är igenkänneligt som en angivelse av varans kommersiella ursprung, utan som en funktionell beståndsdel hos varan.

28 Det skall dessutom konstateras att de sammansatta och fantasifulla dragen hos det sökta motivet, vilka sökanden särskilt pekat på, inte är tillräckliga för att göra motivet särskiljande. Det förefaller snarare som om dessa drag beror på en estetisk eller dekorativ ytbehandling än som att de kan ange varornas kommersiella ursprung. Det är inte möjligt att, med ledning av motivets sammansättning i sin helhet och av att det anbringats på varans yta, minnas särskilda detaljer i motivet eller att uppfatta det utan att samtidigt lägga märke till själva varans egenskaper. Den relevanta målgruppen kan därför inte lätt och omedelbart lägga det sökta motivet på minnet såsom ett särskiljande kännetecken.

29 Under förhandlingen preciserade sökanden att motivet ger ett intryck av päls med svag lyster eller av ett fingeravtryck. Beträffande dessa preciseringar skall anmärkas att det måste beaktas att även om genomsnittskonsumenten kan lägga sammansatta kännetecken på minnet, så minns han dem enbart med stöd av särskilda element som kan läggas på minnet och som han uppfattar som en angivelse av varans kommersiella ursprung. Genomsnittskonsumenten är emellertid inte van vid att uppfatta ett enkelt intryck han får av en varas yttre utseende som ett särskiljande kännetecken.

30 Intrycket av ett motiv är dessutom inte konstant. Detta intryck kan vara mycket olika beroende på i vilken vinkel motivet ses, ljusstyrkan och glasets kvalitet. Det går därför inte att identifiera sökandens varor med ledning härav och att särskilja dessa från varor med ett annat kommersiellt ursprung.

31 Förstainstansrätten finner följaktligen att konsumenten inte med ledning av det sökta varumärket kan känna igen detta som ett särskiljande kännetecken när han skall träffa sitt val vid ett senare köp av varan i fråga.

32 Denna slutsats motsägs inte av sökandens argument att konsumenten kan identifiera det sökta varumärket, på grund av att sökandens varor salufördes sedan mycket lång tid tillbaka och en specialist inte kan göra annat än att konstatera att varor med detta tryck härrör från sökanden. Denna argumentering har sitt ursprung i en analys av den särskiljningsförmåga som uppnås till följd av användning och inte av den inneboende särskiljningsförmågan hos det sökta motivet. Dessutom kan specialister, yrkesverksamma inom byggsektorn eller inom glasindustrin, inte anses vara de enda personer som ingår i den relevanta målgruppen för varorna i fråga.

33 Det skall tilläggas att det med ledning av den omständigheten att det finns flera tekniska förfaranden och andra tillgängliga motiv för att göra glas ogenomskinligt inte går att fastställa att konsumenten skulle uppfatta det sökta varumärket som en angivelse av varornas kommersiella ursprung.

34 Avseende den omständigheten att märket enligt ett beslut är registrerbart som varumärke i Benelux, erinrar förstainstansrätten om att gemenskapsordningen för varumärken, såsom framgår av rättspraxis, är ett självständigt system som

skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot OHMI (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke skall således bara bedömas med ledning av relevanta gemenskapsbestämmelser. Byrån, och i förekommande fall gemenskapsdomstolarna, är inte bundna av beslut som fattas i enskilda medlemsstater avseende huruvida ett visst kännetecken är registrerbart som varumärke.

35 Avseende de av sökandens argument som grundar sig på byråns tidigare beslut, enligt vilka en varas form kan vara särskiljande i sig, skall det konstateras att överklagandenämndernas beslut om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke grundar sig på en tillämpning av förordning nr 40/94. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall därför bedömas uteslutande på grundval av denna förordning, i den tolkning gemenskapsdomstolarna givit den, och inte på grundval av äldre beslutspraxis.

36 Härav följer att de av sökandens argument som grundar sig på äldre beslut, bland annat tredje överklagandenämndens beslut R 104/1999-3 av den 28 oktober 1999, enligt vilket en form i sig kan ha särskiljningsförmåga, saknar relevans. Dessutom har sökanden inte pekat på något beslut från byrån som avser kännetecken som är identiska med eller liknar det ifrågavarande och har inte heller framlagt något argument i sak som kan härledas ur ett sådant beslut.

37 Det framgår av ovanstående överväganden att överklagandenämnden med rätta funnit att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Av detta följer att talan inte kan vinna bifall på denna grund.

Åsidosättande av rätten att yttra sig

Parternas argument

38 Sökanden har anmärkt att överklagandenämnden avfärdade granskarens bedömning avseende huruvida det aktuella kännetecknet hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Likväl fann överklagandenämnden på nya grunder, som den tagit upp på eget initiativ, att det sökta kännetecknet inte hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Sökanden har hävdat att, i den mån som dessa invändningar gjordes först av överklagandenämnden och den fick kännedom om dem genom det överklagade beslutet, sökanden inte under någon del av förfarandet har haft möjlighet att yttra sig över dessa invändningar.

39 Byrån har hävdat att sökandens rättigheter inte har åsidosatts, eftersom överklagandenämnden enbart prövade den bevisning som sökanden framlagt på ett annorlunda sätt än vad granskaren gjort. Sökanden upplystes redan vid förfarandets början om nödvändigheten av att framlägga bevis avseende användningen av det sökta kännetecknet inom hela gemenskapens område.

40 Byrån har i övrigt anfört att granskaren och överklagandenämnden kom till slutsatsen att den framlagda bevisningen inte var tillräcklig för att det skulle kunna fastställas att kännetecknet hade uppnått särskiljningsförmåga. Byrån har hävdat att skillnaderna i granskarens och överklagandenämndens bedömning av bevisningen inte kan anses vara likvärdiga ett byte av registreringshinder.

41 Byrån anser att den bevisning som sökanden framlagt var klar och att det inte var nödvändigt att medge sökanden uppskov för att inhämta ytterligare bevisning.

42 Byrån har i övrigt tillagt att förhandlingen vid överklagandenämnden fördes i enlighet med artiklarna 38.3 och 61.2 i förordning nr 40/94. Byrån har hävdat att det inte förekommit några inlagor i den mening som avses i artikel 61.2 i denna förordning, vare sig från överklagandenämnden eller från annan part. Nämnda bestämmelse är därför inte tillämplig i förevarande fall, vilket endast avser en bevisvärderingsfråga.

Förstainstansrättens bedömning

43 Det är i förevarande fall utrett att granskaren avslog registreringsansökan efter att ha prövat sökandens påstående att varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Granskaren fastslog härvid att det av de bestyrkande handlingar som sökanden framlagt framgick att det sökta motivet användes som ett dekorativt element och att varorna salufördes under ordmärket CHINCHILLA.

44 I det överklagade beslutet förklarade sig överklagandenämnden inte godta denna slutsats av granskaren, eftersom den inte grundats på en särskild analys av den framlagda bevisningen. Överklagandenämnden konstaterade därefter att det sökta varumärket inte hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning och angav därvid att de framlagda handlingarna inte var tillräckliga för att den skulle kunna fatta beslut till sökandens förmån, dels eftersom dessa handlingar härrörde från yrkesverksamma personer i endast tre medlemsstater, dels då det framgick av handlingarna att försäljningen hade varit låg i fem andra medlemsstater.

45 Med hänsyn till samtliga argument som sökanden framfört kan det konstateras att sökanden i sak har hävdat att dess rätt att yttra sig inte iakttagits, eftersom den inte givits tillfälle att yttra sig vare sig till granskaren eller överklagandenämnden, avseende de överväganden som legat till grund för överklagandenämndens avslagsbeslut beträffande huruvida det sökta varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga.

46 Det kan konstateras att överklagandenämnden, när den konstaterar att granskarens bedömning varit felaktig, i enlighet med artikel 62.1 i förordning nr 40/94, antingen får vidta de åtgärder som kunnat vidtas av granskaren eller återförvisa ärendet till denne för handläggning.

47 Härav följer att i den mån överklagandenämnden väljer att inte återförvisa ärendet till granskaren har den samma behörighet och samma skyldigheter som denna. Så är bland annat fallet med skyldigheten att bereda en sökande möjlighet att yttra sig i enlighet med artiklarna 38.3 och 73 i förordning nr 40/94 innan en ansökan avslås.

48 Eftersom överklagandenämnden i förevarande fall valde att vidta de åtgärder som kunnat vidtas av granskaren fick den, liksom hade varit fallet med granskaren, inte avslå registreringsansökan utan att bereda sökanden möjlighet att yttra sig över det aktuella resonemanget, vilket grundade sig på den låga försäljningen av varan i fråga i vissa medlemsstater och på att de förklaringar som ingivits i detta avseende var hänförliga till en begränsad geografisk yta, eftersom resonemanget inte tidigare hade framlagts för sökanden.

49 Byrån kan inte med framgång göra gällande att bevisvärderingen avseende den särskiljningsförmåga som kan uppnås till följd av användning begränsades till ett konstaterande av att den bevisning avseende hela gemenskapen som sökanden var

skyldig att framlägga saknades. Överklagandenämndens prövning begränsades nämligen inte endast till ett konstaterande av att sådan bevisning saknades avseende vissa medlemsstater. Prövningen avsåg även en tolkning av betydelsen av bevisningen avseende andra medlemsstater. Sökanden borde ha beretts tillfälle att yttra sig över denna tolkning. I det överklagade beslutet anges för övrigt att bevisningen avseende användning inte nödvändigtvis måste avse samtliga medlemsstater.

50 Härav följer att överklagandenämnden har åsidosatt sökandens rätt att yttra sig genom att inte ge denne tillfälle att ta ställning till det resonemang avseende tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 som angavs först i det överklagade beslutet.

51 Vid dessa förhållanden skall talan bifallas på den grund som avser att rätten att yttra sig har åsidosatts. Beslutet skall därför ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att förstainstansrätten prövar den tredje grunden, som avser en överträdelse av artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

Rättegångskostnader

52 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att byrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Byrån har tappat målet och skall därför förpliktas att ersätta både sina och sökandens rättegångskostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 november 2000 (ärende R 137/2000-1) ogiltigförklaras.**

2) **Byrån skall ersätta både sina och sökandens rättegångskostnader.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 oktober 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

R.M. Moura Ramos

Ordförande