Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 13 november 2012 *

”Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsformgivningar som föreställer termosifoner för radiatorer — Äldre formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel saknas — Helhetsintrycken skiljer sig inte åt — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Det konstnärliga utrymmet är mättat — Motiveringsskyldighet”

I de förenade målen T-83/11 och T-84/11,

Antrax It Srl, Resana (Italien), företrätt av advokaten L. Gazzola,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), inledningsvis företrädd av G. Mannucci och A. Folliard-Monguiral, därefter av Folliard-Monguiral och F. Mattina, båda i egenskap av ombud,

svarande,

motpart i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen,

The Heating Company (THC), Dilsen (Belgien), företrätt av advokaten J. Haber,

angående en talan mot beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 2 november 2010 (ärenden R 1451/2009-3 och R 1452/2009-3) om ogiltighetsförfaranden mellan The Heating Company (THC) och Antrax It Srl,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood, samt domarna F. Dehousse (referent) och J. Schwarcz,

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

med beaktande av de ansökningar som inkom till tribunalens kansli den 11 februari 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlagor som inkom till tribunalens kansli den 24 maj 2011,

* Rättegångsspråk: italienska.

med beaktande av intervenientens svarsinlagor som inkom till tribunalens kansli den 18 maj och den 27 juni 2011,

med beaktande av de repliker som inkom till tribunalens kansli den 22 augusti och den 19 september 2011,

med beaktande av parternas yttranden av den 25 och den 29 maj 2012, som svar på en fråga från tribunalen den 11 maj 2012,

efter förhandlingen den 27 juni 2012,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

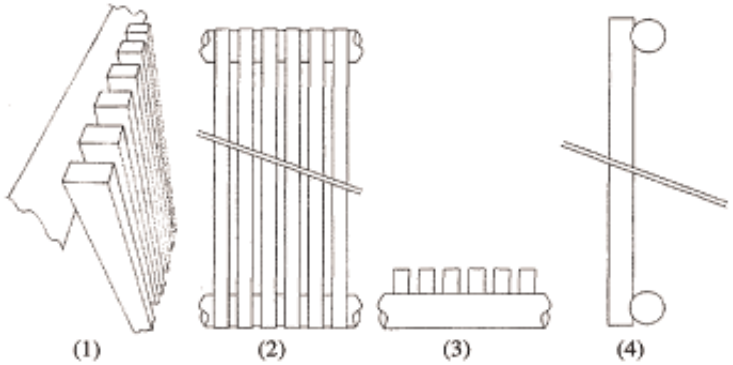
1 Sökanden, Antrax It Srl, är innehavare av åtta gemenskapsformgivningar som har registrerats under numren 000593959-0001–000593959-0008. Registreringsansökningarna lämnades in till harmoniseringsbyrån den 25 september 2006 och offentliggjordes i *Tidningen om gemenskapsformgivningar* den 21 november 2006 och den 20 april 2009.

2 Dessa formgivningar föreställer, enligt ordalydelsen i sökandens registreringsansökningar till harmoniseringsbyrån, termosifonmodeller (”modelli di termosifoni”) som är avsedda att användas i ”radiatorer” som omfattas av klass 23.03 i överenskommelsen om upprättande av en internationell klassificering för mönster, undertecknad i Locarno den 8 oktober 1968, i ändrad lydelse.

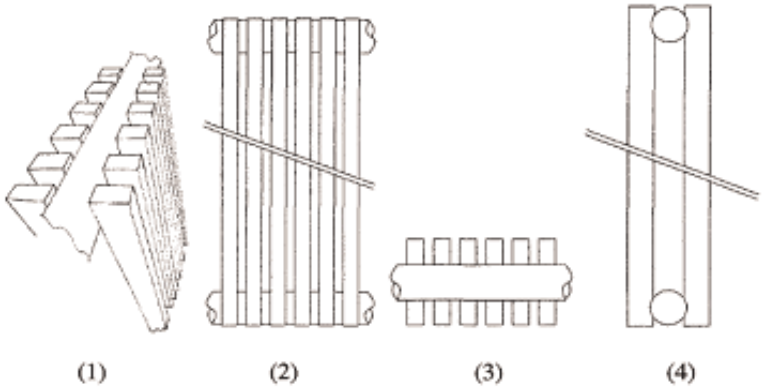
3 Endast formgivningarna med nummer 000593959-0001 och 000593959-0002 (nedan kallade de omstridda formgivningarna) är föremål för förevarande förfarande.

4 De omstridda formgivningarna återges på följande sätt:

— formgivning nr 000593959-0002:



— formgivning nr 000593959-0001:

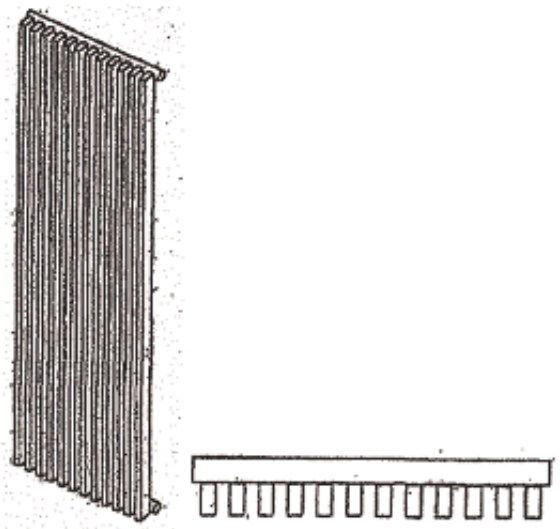


5 Intervenienten, The Heating Company (THC), ingav den 16 april 2008 ansökningar om ogiltighetsförklaring av de omstridda formgivningarna till harmoniseringsbyrån, vilka registrerades under nummer ICD000005312 och ICD000005320. Ansökningarna om ogiltighetsförklaring grundades på artikel 25.1 b i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1). I den bestämmelsen hänvisas till de villkor som uppställs i artiklarna 4–9 i samma förordning.

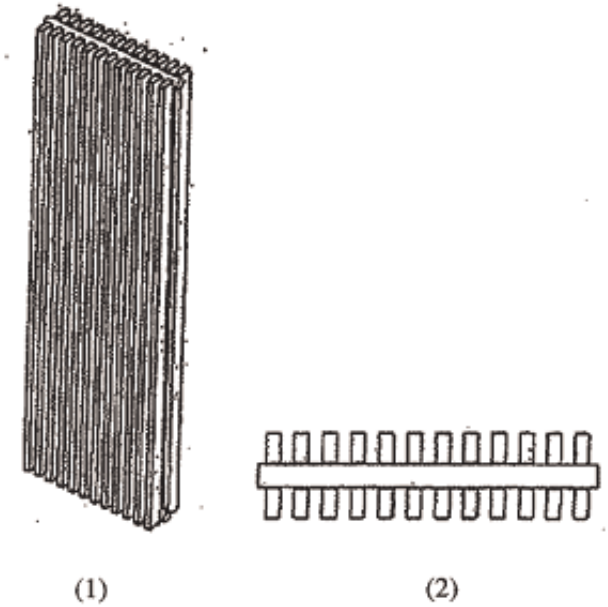
6 Till stöd för dessa ansökningar om ogiltighetsförklaring åberopade intervenienten med avseende på de omstridda formgivningarna, vilka registrerats under nummer 000593959-0002 respektive nummer 000593959-0001, tyska formgivningar med nummer 4 respektive nummer 5 (nedan kallade de äldre formgivningarna). Sistnämnda formgivningar omfattas av en gemensam registrering under nummer 40110481.8, som offentliggjordes den 10 september 2002 och utsträckts till att avse Frankrike, Italien och Benelux såsom internationell formgivning med nummer DM/060899.

7 De äldre formgivningarna återges på följande sätt:

— formgivning nummer 4:



— formgivning nummer 5:



8 I beslut av den 30 september 2009 förklarade annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrån de omstridda formgivningarna ogiltiga på grund av att de inte betraktades som nya i den mening som avses i artikel 5 i förordning nr 6/2002.

9 Sökanden överklagade dessa beslut den 27 november 2009.

10 I beslut av den 2 november 2010 (nedan kallade de angripna besluten) upphävde harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut. Överklagandenämnden angav som skäl härför att annulleringsenheten inte i tillräcklig mån hade motiverat varför den förklarade de omstridda

formgivningarna ogiltiga på den grunden, det vill säga att de omstridda formgivningarna inte betraktades som nya och förklarade i stället samma formgivningar ogiltiga på grund av att de inte hade någon särprägel.

11 Överklagandenämnden konstaterade närmare bestämt först att annulleringsenhetens beslut som överklagats till överklagandenämnden inte i tillräcklig mån hade motiverats med avseende på den angivna ogiltighetsgrunden, det vill säga att de omstridda formgivningarna inte betraktades som nya (artikel 5 i förordning nr 6/2002) och att dessa beslut således skulle upphävas. Överklagandenämnden gjorde därefter en ny prövning av den ogiltighetsgrunden och konstaterade att den inte kunde godtas. Skillnaderna mellan de omstridda formgivningarna och de äldre formgivningarna (nedan tillsammans kallade de ifrågavarande formgivningarna) utgjorde inte ”yttre” skillnader i skissen, såsom skulle ha varit fallet med en produktkod eller ett kvalitetsmärke, utan avsåg dessa skisser och kunde därför inte, från den synvinkeln, anses motsvara begreppet ”oväsentliga punkter” i den mening som avses i artikel 5.2 i förordning nr 6/2002.

12 Överklagandenämnden prövade därefter ogiltighetsgrundens avsaknad av särprägel (artiklarna 25.1 b och 6 i förordning nr 6/2002).

13 Överklagandenämnden definierade härvid den kunniga användaren i den mening som avses i artikel 6.1 i förordning nr 6/2002 som en person som köper radiatorer för att låta installera dem i sin bostad och som har haft möjlighet att se och jämföra formgivningar av radiatorer genom att konsultera design- och inredningstidningar samt genom att besöka specialbutiker och surfa på internet (punkt 39 i de angripna besluten).

14 Därefter angav överklagandenämnden att ”de [ifrågavarande formgivningarna] föreställer radiatorer bestående av två horisontella cirkelformade värmefördelare som på framsidan (med avseende på formgivningarna med nummer 000593959-0002 och 4 – respektive på såväl framsidan som baksidan med avseende på formgivningarna med nummer 000593959-0001 och 5) hålls samman tack vare en rad vertikala rektangulära delar (värmeelement) med ett visst mellanrum mellan varje del” (punkt 40 i de angripna besluten).

15 Överklagandenämnden gjorde därefter följande bedömning:

> ”41. De [ifrågavarande formgivningarna] hade beståndsdelar med samma form. De vertikala elementen är rektangulära och värmefördelarna är cylindriska. Även värmefördelarnas utskjutande sidodelar är identiska.
>
> 42. De båda radiatorernas allmänna utseenden får anses likna varandra, eller inte vara sådana att de helhetsintryck som den kunniga användaren får skiljer sig åt i betydande grad oberoende av om man iakttar radiatorn framifrån, från sidan eller från någon däremellan liggande vinkel, såsom oftast är fallet vid normal användning.”

16 Överklagandenämnden fann sedan att de skillnader som sökanden framhållit mellan de ifrågavarande formgivningarna beträffande för det första förhållandet mellan värmeelementens dimensioner på framsidan (nedan kallade bredden) och värmeelementens sidodimensioner (nedan kallade tjocklek), för det andra förhållandet mellan värmeelementens bredd och mellanrummet mellan två element, och för det tredje förhållandet mellan värmefördelarens dimension och värmeelementens tjocklek, inte kunde förnekas men att de inte var tillräckligt stora. Detta gällde också för det fall att de alla bedömdes samtidigt, för att ur den kunniga användarens synvinkel ändra det helhetsintryck som de ifrågavarande formgivningarna ger (punkterna 43–47 i de angripna besluten).

17 Det argument som framförts att formgivarens frihet skulle vara begränsad i förevarande fall godtogs inte av överklagandenämnden. Den angav härvid att det, särskilt vad beträffar värmeelement, finns ett flertal tänkbara utformningar vad gäller tvärsnittet (punkt 48 i de angripna besluten).

18 Överklagandenämnden drog slutsatsen att de omstridda formgivningarna skulle förklaras ogiltiga, eftersom de inte hade någon särprägel.

Parternas yrkanden

19 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara de angripna besluten i den del som de omstridda formgivningarna därigenom förklarades ogiltiga på grund av att de inte hade någon särprägel,

— ogiltigförklara de angripna besluten i den del som sökanden förpliktades att ersätta intervenientens kostnader för förfarandet vid harmoniseringsbyrån,

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta samtliga sökandens kostnader i förevarande mål och alla andra eventuella i lag föreskrivna kostnader, och

— förplikta intervenienten att ersätta samtliga sökandens kostnader i förfarandena vid harmoniseringsbyrån och alla andra eventuella i lag föreskrivna kostnader.

20 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

21 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande mål,

— förplikta sökanden att ersätta kostnaderna i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

22 Genom skrivelser av den 13 april och den 27 maj 2011 översände harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 133.3 i tribunalens rättegångsregler handlingarna i ärendet i tredje överklagandenämnden – vilka innefattade handlingarna i ärendet vid annulleringsenheten – till tribunalen.

23 Ordföranden på tribunalens andra avdelning har genom beslut av den 29 februari 2012, efter att ha hört parterna, i enlighet med artikel 50.1 i rättegångsreglerna, förenat förevarande mål vad gäller det muntliga förfarandet samt domen.

Rättslig bedömning

24 Sökanden har som enda grund i huvudsak gjort gällande att artikel 6 i förordning nr 6/2002 har åsidosatts.

Upptagande till sakprövning av den bevisning som har åberopats för första gången vid tribunalen

25 Harmoniseringsbyrån anser inte att den bevisning som förebringats i bilagorna A3 och A4 till ansökningarna kan upptas till prövning vid tribunalen, eftersom den bevisningen inte förebringats i något tidigare skede vid harmoniseringsbyrån.

26 Sökanden har genmält att nämnda bevisning inte är någon ny bevisning som påverkar målets omfattning utan endast en tredimensionell återgivning av de ifrågavarande formgivningarna. Enligt sökanden har nämnda bevisning uteslutande ingetts i syfte att underlätta åskådliggörandet av de grundläggande skillnader som kännetecknar dessa formgivningar och som innebär att den kunniga användaren ges ett annat helhetsintryck. Sökanden menar att en sak är att i målet vid tribunalen förebringa bevisning som medför att nya faktiska omständigheter ska beaktas eller som utgör grund för nya argument som skiljer sig från dem som framställts vid överklagandenämnden. En annan sak är att bifoga handlingar till stöd för de argument som redan framförts och att visa att överklagandenämndens synsätt i de angripna besluten var felaktigt och saknade grund.

27 Tribunalen framhåller att oavsett vad sökanden har gjort gällande så utgör den bevisning som förebringats i bilagorna A3 och A4 till ansökningarna ny bevisning, som överklagandenämnden inte förfogade över.

28 Dessa handlingar som getts in först vid tribunalen kan inte beaktas. Talan vid tribunalen syftar nämligen till att, i den mening som avses i artikel 61 i förordning nr 6/2002, pröva lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat, och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt, mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas, utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (tribunalens dom av den 18 mars 2010 i mål T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic mot harmoniseringsbyrån – PepsiCo (Cirkelformad reklamartikel), REU 2010, s. II-981, punkt 24, se även, analogt, domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 54, och förstainstansrättens dom av den 23 maj 2007 i mål T-342/05, Henkel mot harmoniseringsbyrån – SERCA (COR), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 31).

29 Detsamma gäller, såsom harmoniseringsbyrån och intervenienten gjorde gällande under förhandlingen, beträffande den bevisning som bifogades sökandens yttrande av den 29 maj 2012 och som förebringades för första gången till stöd för argumentet att det konstnärliga utrymmet var mättat.

Den enda grunden: Åsidosättande av artikel 6 i förordning nr 6/2002

30 Sökanden har inom ramen för denna grund gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av de omstridda formgivningarnas särprägel. Enligt sökanden är skillnaderna mellan de ifrågavarande formgivningarna så stora att de helhetsintryck som den kunniga användaren får skiljer sig åt och att de omstridda formgivningarna således inte saknar särprägel.

31 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.

32 En formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad enligt artikel 4.1 i förordning nr 6/2002.

33 En gemenskapsformgivning ska anses ha särprägel, om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas. Detta föreskrivs i artikel 6.1 b i förordning nr 6/2002.

34 I artikel 6.2 i förordning nr 6/2002 preciseras att den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen ska beaktas vid prövningen av en formgivnings särprägel.

35 I artikel 63 i förordning nr 6/2002 anges följande: ”I samband med förfaranden vid byrån skall denna på eget initiativ pröva sakförhållandena. I ärenden om ogiltigförklaring skall dock prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.”

36 Tribunalen erinrar för det första, vad beträffar definitionen av en kunnig användare, om att begreppet ”kunnig användare” enligt artikel 6 i förordning nr 6/2002 enligt rättspraxis varken avser en tillverkare eller en försäljare av de produkter som den aktuella formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för. En kunnig användare är särskilt uppmärksam och har viss kunskap om det tidigare konstnärliga utrymmet, det vill säga om den samlade mängd av redan befintliga formgivningar för den aktuella produkten som har offentliggjorts vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan rörande den berörda formgivningen (se domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet Cirkelformad reklamartikel, punkt 62).

37 Vad beträffar tolkningen av uttrycket kunnig användare finner tribunalen att beteckningen ”användare” förutsätter att personen i fråga använder den produkt som innefattar formgivningen för det ändamål som produkten är avsedd (tribunalens dom av den 22 juni 2010 i mål T-153/08, Shenzhen Taiden mot harmoniseringsbyrån – Bosch Security Systems (Formgivning avseende kommunikationsutrustning), REU 2010, s. II-2517, punkt 46).

38 Därutöver tyder kvalificeringen ”kunnig” på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, känner till de olika formgivningarna som förekommer på det aktuella området, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning, punkt 47).

39 Denna omständighet innebär dock inte att den kunniga användaren ska vara kapabel att göra en distinktion mellan å ena sidan sådana aspekter av produktens utseende som är oundvikliga på grund av dess tekniska funktion och å andra sidan sådana aspekter som är godtyckliga, när detta inte är en följd av den erfarenhet vederbörande har samlat på sig genom att använda produkten i fråga (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning, punkt 48).

40 Domstolen har i dom av den 20 oktober 2011 i mål C-281/10 P, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic (REU 2011, s. I-10153, punkt 53), angett att begreppet ska förstås som ett mellanbegrepp, det vill säga ett mellanting mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnittskonsument – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare kan sålunda förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om det aktuella området.

41 I förevarande fall definierade överklagandenämnden den kunniga användaren som en person som köper radiatorer för att låta installera dem i sin bostad. Överklagandenämnden tillade att personen i fråga var ”kunnig”, på så sätt att han eller hon måste ha haft möjlighet att se och jämföra formgivningar av radiatorer genom att konsultera design- och inredningstidningar samt genom att besöka specialbutiker och surfa på internet. Med andra ord, en sådan person känner till, utan att vara sakkunnig på området för industridesign (såsom skulle vara fallet med en arkitekt eller en inredningsarkitekt), vad som finns på marknaden, vad som är moderiktigt och produktens grundläggande kännetecken (punkt 39 i de angripna besluten).

42 Tribunalen konstaterar att denna definition, vilken sökanden för övrigt har accepterat, är riktig.

43 Tribunalen framhåller för det andra, beträffande prövningen av om en formgivning har särprägel, att det i artikel 6.2 i förordning nr 6/2002 föreskrivs att den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen ska beaktas vid en sådan prövning.

44 Den grad av frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av en formgivning fastställs bland annat utifrån de krav som hänger samman med de egenskaper som är nödvändiga på grund av produktens, eller en del av en produkts, tekniska funktion eller de krav som gäller enligt lag för den produkt för

vilken formgivningen används. Dessa krav leder till att vissa särskilda egenskaper standardiseras och således blir gemensamma för de formgivningar som används för den berörda produkten (tribunalens domar i det ovan i punkt 28 nämnda målet Cirkelformad reklamartikel, punkt 67, och av den 9 september 2011 i mål T-11/08, Kwang Yang Motor mot harmoniseringsbyrån – Honda Giken Kogyo (Förbränningsmotor), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 32).

45 Ju större formgivarens frihet är vid utvecklingen av formgivningen, i desto mindre utsträckning är smärre skillnader mellan de formgivningar som jämförs således tillräckliga för att de helhetsintryck som den kunniga användaren får ska skilja sig åt. Omvänt gäller att ju mer formgivarens frihet vid utvecklingen av formgivningen är begränsad, i desto större utsträckning är smärre skillnader mellan de formgivningar som jämförs tillräckliga för att de helhetsintryck som den kunniga användaren får ska skilja sig åt. Om formgivaren således har stor frihet vid utvecklingen av formgivningen stödjer det slutsatsen att de helhetsintryck som den kunniga användaren får är desamma när det inte föreligger några betydande skillnader mellan de formgivningar som jämförs (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Förbränningsmotor, punkt 33).

46 I punkt 48 i de angripna besluten fann överklagandenämnden att sökandens argument att formgivarens frihet var begränsad i förevarande fall inte var övertygande. Överklagandenämnden angav, särskilt vad beträffar värmeelementens tvärsnitt, att det fanns olika tänkbara utformningar, vilket framgår av sökandens formgivningar som registrerats under numren 000593959-0003–000593959-0008.

47 Tribunalen finner att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning.

48 Vad beträffar formgivningen av värmeelementen har det varken visats eller påstått att formgivarens frihet skulle vara underkastad några särskilda begränsningar. Tvärtom har formgivaren möjlighet att, vad beträffar värmeelementens tvärsnitt, välja mellan ett stort antal olika former, vilket sökandens formgivningar under numren 000593959-0003–000593959-0008 för övrigt illustrerar.

49 Vad beträffar formgivningen av värmefördelarna har sökanden inte på något sätt visat att krav som hänger samman med den tekniska funktionen eller de krav som gäller enligt lag har begränsat formgivarens frihet. Sökanden har påstått att ”det inte är någon slump att dimensionen hos radiatorernas värmefördelare som i praktiken tillverkas av [intervenienten], [sökanden] och av majoriteten av radiatortillverkarna är densamma och uppgår till 34 eller 35 mm”. Detta påstående innebär emellertid inte att det får anses vara styrkt att det föreligger tekniska krav eller krav som gäller enligt lag som medför att radiatortillverkarna måste använda sig av den dimensionen. Tvärtom framgår uttryckligen att det inte endast var möjligt att välja en annan dimension på värmefördelarna utan att detta i praktiken fortfarande förekommer. Detta gäller oberoende av om andra utformningar än cylindrisk form väljs.

50 Det finns dessutom stöd för detta resonemang i sökandens replik, i vilken den bemötte harmoniseringsbyråns och intervenientens påstående att det inte visats att det förelåg några tekniska krav eller krav som gäller enligt lag på området. Sökanden bemötte nämligen nämnda påstående genom att ange att ”det ska i detta förfarande framhållas att intervenienten och sökanden har valt samma dimension på värmefördelarna och att det står klart att detta utgör kriterium som ska beaktas vid den jämförande bedömningen av de två radiatormodellerna”. Det kan emellertid konstateras att även om de radiatorer som parterna tillverkar i enlighet med de ifrågavarande formgivningarna innehåller värmefördelare med samma dimension, har det inte visats att formgivarens frihet vid utformningen av värmefördelarna begränsades av några tekniska krav eller krav som gäller enligt lag.

51 Vad slutligen beträffar de närmare detaljerna avseende den del som håller samman värmeelementen och värmefördelarna, har det inte heller visats att det förelåg några krav som gäller enligt lag eller några tekniska krav.

52 Det följer av det ovanstående att, såsom harmoniseringsbyrån har angett, överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 48 i de angripna besluten i huvudsak angav att formgivarens frihet inte var begränsad.

53 För det tredje ska tribunalen pröva överklagandenämndens bedömning, vilken sökanden kritiserat, av de omstridda formgivningarnas särprägel.

54 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att ”[ä]ven värmefördelarnas utskjutande sidodelar är identiska” (punkt 41 i de angripna besluten). Enligt sökanden innehåller de omstridda formgivningarna, med avseende på värmefördelarna, osammanhängande linjer, eftersom längden på nämnda formgivningar inte är förutbestämd. Dessutom har samma formgivningar under alla omständigheter inte någon utskjutande sidodel till skillnad från de äldre formgivningarna. Den omständigheten att de omstridda formgivningarnas värmefördelare, till skillnad från de äldre formgivningarna, inte har några utskjutande sidodelar utgör följaktligen en första grundläggande skillnad mellan de ifrågavarande formgivningarna, vilken överklagandenämnden felaktigt underlät att beakta.

55 Tribunalen konstaterar utan svårighet, i likhet med vad harmoniseringsbyrån har medgett vid tribunalen, att de omstridda formgivningarna inte innebär att det med framgång kan göras gällande något med avseende på de eventuella utskjutande delar som värmefördelarna skulle innehålla i förhållande till det sista elementet. Att något sådant inte med framgång kan göras gällande följer av de brutna linjer som, med avseende på de omstridda formgivningarna, återfinns där skissen av värmefördelarna avslutas.

56 Denna slutsats beträffande att något sådant inte med framgång kan göras gällande avseende värmefördelarnas yttersta ändar är dessutom förenlig med den omständigheten att de omstridda formgivningarna, såsom uttryckligen framgår av sökandens registreringsansökningar, inte utgör formgivningar av ”radiatorer” utan mera begränsat av formgivningar av ”termosifonmodeller” (modelli di thermosifoni) som är avsedda att användas i radiatorer.

57 Tribunalen påpekar härvid att hänvisningen till ”radiatorer” (radiatori per riscaldamento), som harmoniseringsbyrån gjort på eget initiativ i samband med registreringarna såsom de offentliggjorts i *Tidningen om gemenskapsformgivningar*, endast har gjorts av harmoniseringsbyrån i administrativt syfte för att klassificera registreringarna enligt den icke-obligatoriska klassificering som inrättats genom Locarnoöverenskommelsen (punkt 2 ovan). Att harmoniseringsbyrån gjort en sådan klassificering varken ersätter eller påverkar giltigheten av den beskrivning av de omstridda formgivningarna – termosifonmodeller – som återfinns i registreringsansökningarna (se, i detta avseende, artikel 36.6 i förordning nr 6/2002 och artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av förordning nr 6/2002 (EGT L 341, s. 28)).

58 Av det ovanstående följer att alla hänvisningar i förevarande fall till värmefördelarnas utskjutande delar med avseende på de ifrågavarande formgivningarna, oavsett om de görs i syfte att göra gällande att de är identiska eller att de skulle kunna vara det, eller omvänt, för att göra gällande att de skiljer sig åt, går utöver det skyddsomfång som åberopats för de omstridda formgivningarna. Alla sådana hänvisningar saknar således verkan.

59 Överklagandenämnden gjorde följaktligen fel när den i punkt 41 i de angripna besluten konstaterade att ”vad beträffar de ifrågavarande formgivningarna, värmefördelarnas utskjutande sidodelar är identiska”.

60 Oavsett vad harmoniseringsbyrån har påstått i detta avseende, utgör detta konstaterande från överklagandenämndens sida ett av dem som i punkt 41 i de angripna besluten utgör grund för överklagandenämndens bedömning i punkt 42 i samma beslut att ”[de ifrågavarande formgivningarnas] allmänna utseenden får anses likna varandra, eller inte vara sådana att de helhetsintryck som den kunniga användaren får skiljer sig åt i betydande grad”.

61 Överklagandenämndens felaktiga bedömning i detta avseende innebär dock inte att de angripna besluten ska ogiltigförklaras om det visar sig att överklagandenämndens bedömningar i övrigt i dessa beslut, beträffande formerna, den sammanhållande delen och proportionerna mellan värmeelementen och värmefördelarna gör det möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att de omstridda formgivningarna inte har någon särprägel.

62 Vad beträffar övriga överväganden angav överklagandenämnden för det första att gemensamt för de ifrågavarande formgivningarna var att de föreställer två horisontella cirkelformade värmefördelare som på framsidan (med avseende på formgivningarna med nummer 000593959-0002 och 4 – respektive på såväl framsidan som baksidan med avseende på formgivningarna med nummer 000593959-0001 och 5) hålls samman tack vare en rad vertikala rektangulära delar (värmeelement) med ett visst mellanrum mellan varje del (punkt 40 i de angripna besluten).

63 Överklagandenämnden konstaterade att de ifrågavarande formgivningarna hade beståndsdelar med samma form. Den hänvisade till att de vertikala värmeelementen är rektangulära och värmefördelarna cylindriska (punkt 41 i de angripna besluten).

64 Överklagandenämnden fann därefter att de skillnader som sökanden framhållit mellan de ifrågavarande formgivningarna beträffande för det första förhållandet mellan värmeelementens bredd och tjocklek, för det andra förhållandet mellan elementens bredd och mellanrummet mellan två element, och för det tredje förhållandet mellan värmefördelarens dimension och värmeelementets tjocklek, visserligen inte kunde förnekas men att de inte var tillräckligt stora. Detta gällde även för det fall att de alla bedömdes samtidigt för att ur den kunniga användarens synvinkel ändra det helhetsintryck som de ifrågavarande formgivningarna ger (punkterna 43–47 i de angripna besluten).

65 Sökanden har beträffande dessa överväganden i huvudsak upprepat de argument som den redan framfört vid harmoniseringsbyrån och som avsåg att det fanns skillnader med avseende på proportionerna mellan de ifrågavarande formgivningarna. Sökanden menar att skillnaderna är tillräckligt stora för att de helhetsintryck som den kunniga användaren får ska skilja sig åt i betydande grad. Sökanden har härvid med avseende på de ifrågavarande formgivningarna jämfört förhållandet tjocklek/bredd för värmeelementen (2,2/1 för de äldre formgivningarna och 1,7/1 för de omstridda formgivningarna) samt förhållandet mellanrum mellan två element/elementens bredd (1/1 för de äldre formgivningarna och 0,6/1 för de omstridda formgivningarna).

66 Enligt sökanden kan det inte förnekas att de äldre formgivningarnas tjocklek är mycket mera omfattande än de omstridda formgivningarnas och att det finns mycket större mellanrum mellan de äldre formgivningarnas värmeelement än vad som är fallet med avseende på de omstridda formgivningarna. De helhetsintryck som den kunniga användaren får skiljer sig därför tydligt åt och i betydande grad.

67 Tribunalen framhåller inledningsvis att det skydd som sökts avser formgivningar, oberoende av de exakta dimensionerna hos de produkter som formgivningarna är avsedda att användas för. Dessutom har sökanden inte visat att det föreligger tekniska krav eller krav som gäller enligt lag som medför att samma dimension måste användas för radiatorernas värmefördelare (se, i detta avseende, punkterna 49 och 50 ovan).

68 Det ska härvid tilläggas att även om det stod sökanden fritt att, i bilagorna A2 till ansökningarna, förebringa avbildningar av de ifrågavarande formgivningarna som återgetts i skalor som gör det möjligt att utjämna värmefördelarnas synliga dimension, kvarstår att det inte på något sätt har visats att nämnda fördelare mot bakgrund av tekniska krav eller krav som gäller enligt lag i praktiken ska tillverkas med samma dimension.

69 En rad påståenden från sökandens sida saknar således verkan. Detta gäller närmare bestämt sökandens påståenden att ”tjockleken är mera omfattande” hos de äldre formgivningarna än hos de omstridda formgivningarna, att det finns ”större mellanrum” mellan de äldre formgivningarnas värmeelement än vad som är fallet med avseende på de omstridda formgivningarna, och att de radiatorer som kan tillverkas i enlighet med de omstridda formgivningarna innehåller – per längdmeter termosifon – ”44 element” och de som tillverkas i enlighet med de äldre formgivningarna ”24 element som uppenbarligen är bredare och är placerade med större mellanrum”. Dessa påståenden saknar verkan, eftersom det är fråga om jämförelser av exakta dimensioner som beräknats enligt antagandet, vilket inte styrkts, att de värmefördelare som ingår i de ifrågavarande formgivningarna med nödvändighet har samma dimension.

70 Av samma skäl är det fel av sökanden att påstå att överklagandenämnden inte på ett korrekt sätt bedömt de ifrågavarande formgivningarnas dimensioner, genom att den underlät att jämföra dessa formgivningar på grundval av avbildningar av formgivningarnas värmefördelare som anpassats så att de var lika stora.

71 Vid jämförelsen av de helhetsintryck som de ifrågavarande formgivningarna ger och utöver övriga relevanta överväganden beträffande val av form och del som håller samman värmeelementen och värmefördelarna, är i slutänden endast överväganden beträffande skillnader mellan de olika formgivningarnas inre proportioner relevanta i förevarande fall.

72 Mot bakgrund av dessa inledande anmärkningar framhåller tribunalen att det är riktigt, såsom överklagandenämnden för övrigt själv konstaterade, att det föreligger vissa skillnader mellan de ifrågavarande formgivningarna med avseende på nämnda formgivningars inre proportioner.

73 Överklagandenämnden upprepade vad sökanden påstått vid harmoniseringsbyrån och angav att det fanns skillnader med avseende på förhållandet tjocklek/bredd för värmeelementen (2/1 för de äldre formgivningarna och 1,7/1 för de omstridda formgivningarna) (punkt 44 i de angripna besluten), förhållandet mellanrum mellan två element/elementens bredd (1/1 för de äldre formgivningarna och 0,6/1 för de omstridda formgivningarna) (punkt 45 i de angripna besluten) och förhållandet värmefördelarens dimension/elementens tjocklek (förhållande som understiger en enhet för de äldre formgivningarna och som överstiger en enhet för de omstridda formgivningarna) (punkt 46 i de angripna besluten).

74 Överklagandenämnden fann i huvudsak att dessa skillnader, oavsett om de betraktas var för sig eller tillsammans, inte är så betydande att de påverkar det helhetsintryck som de ifrågavarande formgivningarna ger (punkterna 44–47 i de angripna besluten).

75 Överklagandenämnden angav härvid vidare att sökandens påstående att formgivarens frihet var begränsad inte kunde godtas (punkt 48 i de angripna besluten).

76 I detta skede av prövningen av överklagandenämndens bedömningar ska det framhållas att sistnämnda övervägande från överklagandenämndens sida visserligen var korrekt (se punkterna 46–52 ovan), men att sökanden under förfarandet vid harmoniseringsbyrån tog upp en annan fråga som är relevant vid bedömningen av hur uppmärksam den kunniga användaren är på skillnader mellan de ifrågavarande formgivningarna.

77 Det följer nämligen av de angripna besluten att sökanden, såväl vid annulleringsenheten (se punkt 4 andra meningen i de angripna besluten) som vid överklagandenämnden (se punkt 11 c andra meningen i de angripna besluten), gjorde gällande att branschen för radiatorer med värmeelement och värmefördelare var mättad i designavseende, med den följden att skillnaderna mellan de ifrågavarande formgivningarnas inre proportioner inte alls skulle anses sakna betydelse jämförda med vad som var gemensamt för nämnda formgivningar, utan tvärtom omedelbart kunde uppfattas av en kunnig användare. Skillnaderna innebar således att helhetsintrycken skiljde sig åt.

78 Av de angripna besluten följer även att sökanden vid överklagandenämnden erinrade om att dessa argument hade illustrerats ingående under förfarandena vid annulleringsenheten, men att sistnämnda enhet underlät att beakta dem, med undantag för när den beslutade att inte godta dem (punkt 11 c *in fine* i de angripna besluten).

79 Tribunalen konstaterar att överklagandenämnden visserligen uttryckligen har omnämnt dessa argument som sökanden framfört beträffande att det konstnärliga utrymmet var mättat. Den har emellertid inte i sin tur i de angripna besluten angett någon motivering i detta avseende, inte ens för att avfärda argumenten som ej styrkta.

80 Närmare bestämt och till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har angett i sin svarsinlaga vid tribunalen, berörs inte denna fråga i punkt 48 i de angripna besluten. I den punkten berörs endast frågan huruvida formgivarens frihet begränsats av tekniska krav eller krav som gäller enligt lag, vilket är en annan fråga.

81 Överklagandenämndens konstaterande att formgivarens frihet inte begränsats av tekniska krav eller krav som gäller enligt lag innebar nämligen inte något svar på frågan huruvida det konstnärliga utrymmet de facto var ”mättat” – genom att det förelåg andra formgivningar av termosifonmodeller eller radiatorer vilkas huvudsakliga kännetecken var desamma som de ifrågavarande formgivningarnas – vilket kunde medföra att den kunniga användaren lättare kunde uppfatta skillnader mellan de olika formgivningarnas inre proportioner.

82 Som svar på tribunalens frågor avseende de angripna beslutens motivering, beträffande sökandens påstående att det konstnärliga utrymmet var mättat, har harmoniseringsbyrån och intervenienten inte bestritt att de angripna besluten saknade motivering med avseende på frågan om det konstnärliga utrymmet var mättat. Tvärtom har harmoniseringsbyrån i sitt yttrande av den 29 maj 2012 i huvudsak medgett att en sådan motivering saknades.

83 Samtidigt har harmoniseringsbyrån, i sitt yttrande av den 29 maj 2012 och därefter under förhandlingen, gjort gällande, för det första, att sökanden inte har påstått att det faktum att det konstnärliga utrymmet var mättat kunde påverka den kunniga användarens uppfattning av formgivningen, utan endast att formgivarnas frihet kunde begränsas som en följd därav, och, för det andra, att sökandens påstående var felaktigt.

84 I andra hand har harmoniseringsbyrån, med stöd av intervenienten, anfört att sökanden under alla omständigheter inte har visat att det konstnärliga utrymmet verkligen är mättat och att harmoniseringsbyrån inte har att bemöta argument som saknar intresse eller verkan. Harmoniseringsbyrån har även åberopat domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning (punkt 58). Den har gjort gällande att tribunalen i den domen uteslöt att ett konstnärligt utrymme som är mättat endast till följd av en designtrend har någon betydelse, samt att tribunalen vidare fastställde principen att en sådan trend saknar betydelse vid prövningen av huruvida den berörda formgivningen har särprägel.

85 Vad beträffar harmoniseringsbyråns första påstående som har framförts i yttrandet av den 29 maj 2012 och därefter under förhandlingen avseende vad sökanden har och inte har gjort gällande vid annulleringsenheten och överklagandenämnden, konstaterar tribunalen att påståendet direkt

vederläggs såväl genom de konstateranden som gjorts ovan i punkterna 77–79 som genom den hänvisning som harmoniseringsbyrån själv gjorde i punkt 15 i sin svarsinlaga till det argument som sökanden framförde vid överklagandenämnden beträffande att det konstnärliga utrymmet var mättat. Det kan således inte med framgång bestridas att sökanden vid harmoniseringsbyrån gjorde gällande att det konstnärliga utrymmet var mättat och att det medför att den kunniga användarens uppfattning om de ifrågavarande formgivningarna påverkas, samt att harmoniseringsbyrån var mycket väl medveten om att sökanden hade framfört argumentet.

86 Harmoniseringsbyråns andra påstående, enligt vilket formgivarnas begränsade frihet inte kan var följden av att det konstnärliga utrymmet är mättat, saknar således verkan.

87 Det enda som ska utredas är således huruvida överklagandenämnden prövade sökandens argument att det konstnärliga utrymmet var mättat och att det medförde att den kunniga användarens uppfattning om de ifrågavarande formgivningarna påverkades. Såsom emellertid redan har konstaterats gjorde harmoniseringsbyrån inte någon sådan prövning och svaret på denna fråga är med andra ord nekande.

88 I andra hand har harmoniseringsbyrån, med stöd av intervenienten, anfört att sökanden under alla omständigheter inte har visat att det konstnärliga utrymmet verkligen var mättat och att harmoniseringsbyrån inte har att bemöta argument som saknar intresse eller verkan.

89 Tribunalen finner, inledningsvis, vad beträffar hänvisningen till att harmoniseringsbyrån inte har att bemöta argument som saknar intresse eller verkan, att såsom redan angetts ovan i punkt 81 ett eventuellt mättat konstnärligt utrymme, genom den påstådda förekomsten av andra formgivningar av termosifonmodeller eller radiatorer vilkas huvudsakliga kännetecken var desamma som de ifrågavarande formgivningarnas, var relevant genom att det kunde medföra att den kunniga användaren lättare kunde uppfatta skillnader mellan de olika formgivningarnas inre proportioner.

90 Vad gäller argumentet att sökanden vid harmoniseringsbyrån inte visade att det konstnärliga utrymmet verkligen var mättat, konstaterar tribunalen att det övervägandet, såsom sökanden har invänt, utgör ett sent försök till att ange skälen för de angripna besluten, vilket tribunalen inte kan pröva. Enligt fast rättspraxis ska den berörde i princip, på samma gång, underrättas både om skälen för beslutet och om antagandet av den rättsakt som går vederbörande emot. En bristfällig motivering kan inte rättas till genom att den berörde underrättas om skälen för rättsakten under förfarandet vid unionsdomstolen (se domstolens dom av dem 26 november 1981 i mål 195/80, Michel mot parlamentet, REG 1981, s. 2861, punkt 22, och av den 28 juni 2005 i de förenade målen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P och C-213/02 P, Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen, REG 2005, s. I-5425, punkt 463, förstainstansrättens dom av den 12 december 2006 i mål T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran mot rådet, REG 2006, s. II-4665, punkt 139).

91 Dessutom ska nämnda argument från harmoniseringsbyrån, enligt vilket det inte visats att det konstnärliga utrymmet var mättat under det administrativa förfarandet, avvisas, i den mån som det – på samma sätt som för sökandens begäran och argument inom ramen för dennes yttrande av den 29 maj 2012 samt den nya bevisning som sökanden förebringat i samma yttrande – skulle kunna uppfattas som en hemställan om att tribunalen ska pröva huruvida det konstnärliga utrymmet var mättat och hur det påverkar den kunniga användarens uppfattning om de ifrågavarande formgivningarna.

92 Tribunalens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär inte att tribunalen får vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (domstolens dom av den 5 juli 2011 i mål C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I-5853, punkt 72).

93 Vad slutligen beträffar harmoniseringsbyråns hänvisning till domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning (punkt 58), framhåller tribunalen att den hänvisningen saknar verkan.

94 Sökanden i målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning framförde ett argument som i huvudsak bestod i att formgivarens frihet bland annat var begränsad genom att formgivaren försökte anpassa sig till en allmän designtrend (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning, punkt 52 *in fine*). Tribunalen godtog inte det argumentet och angav därvid att frågan huruvida en formgivning följer en allmän designtrend på sin höjd kan vara relevant för hur formgivningen uppfattas estetiskt. Den kan således eventuellt ha betydelse för den kommersiella framgången för den produkt som innehåller formgivningen (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning, punkt 58).

95 Härigenom slog tribunalen endast fast att en allmän designtrend inte kan anses begränsa formgivarens frihet. Det är nämligen just formgivarens frihet som gör det möjligt för denne att upptäcka nya former, nya trender eller att vara nyskapande inom ramen för en redan existerande trend.

96 Däremot har tribunalen i domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning inte på något sätt haft för avsikt att slå fast att den omständigheten att det konstnärliga utrymmet är mättat ska anses sakna verkan vid bedömningen av om en formgivning ska anses ha särprägel. Tribunalen har på sin höjd uteslutit att överväganden beträffande hur den berörda formgivningen uppfattas estetiskt – eller beträffande den kommersiella framgången för den produkt som innehåller formgivningen – har någon betydelse för bedömningen av om formgivningen ska anses ha särprägel (domen i det ovan i punkt 37 nämnda målet Formgivning avseende kommunikationsutrustning, punkt 58 *in fine*).

97 Av det ovanstående följer att samtidigt som sökandens argument att det konstnärliga utrymmet var mättat uttryckligen omnämns i de angripna besluten och argumentet är relevant för bedömningen av huruvida de omstridda formgivningarna ska anses ha särprägel, återfinns det i dessa beslut inte någon motivering som rör det argumentet.

98 Enligt fast rättspraxis syftar emellertid skyldigheten att motivera en rättsakt dels till att ge den som berörs av rättsakten tillräckliga upplysningar för att kunna bedöma om den är välgrundad eller om den eventuellt är behäftad med ett fel som innebär att dess giltighet kan ifrågasättas vid unionsdomstolen, dels till att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva rättsaktens lagenlighet (domstolens dom av den 2 oktober 2003 i mål C-199/99 P, Corus UK mot kommissionen, REG 2003, s. I-11177, punkt 145, och domen i de ovan i punkt 90 nämnda målen Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen, punkt 462). Denna motiveringsskyldighet utgör en grundläggande princip i unionsrätten från vilken undantag endast får göras på grund av tvingande hänsyn (se tribunalens dom av den 29 september 2005 i mål T-218/02, Napoli Buzzanca mot kommissionen, REGP 2005, s. I-A-267 och II-1221, punkt 57,och där angiven rättspraxis).

99 Det framgår således att överklagandenämnden, utöver de felaktiga bedömningar som angetts i punkterna 59–61 ovan, har underlåtit att ange skälen för de angripna besluten med avseende på en fråga som är relevant för bedömningen av huruvida de omstridda formgivningarna ska anses ha särprägel. Tribunalen slår därför fast att de angripna besluten ska ogiltigförklaras i den mån som de omstridda formgivningarna därigenom förklarades ogiltiga. Talan ogillas i övrigt.

Rättegångskostnader

100 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån i huvudsak har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

101 I enlighet med artikel 87.4 tredje stycket i rättegångsreglerna ska den part som intervenerat till stöd för harmoniseringsbyrån bära sina rättegångskostnader.

102 Sökanden har dessutom yrkat att tribunalen ska förplikta intervenienten att ersätta sökandens kostnader för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid annulleringsenheten. Sökandens yrkande att intervenienten, som har tappat målet, ska förpliktas att ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, kan således bifallas endast avseende sökandens nödvändiga kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

1) De beslut som meddelades av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 2 november 2010 (ärenden R 1451/2009-3 och R 1452/2009-3) ogiltigförklaras, i den del som formgivningarna med numren 000593959-0001 och 000593959-0002 därigenom förklarades ogiltiga.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Antrax It Srl:s kostnader i tribunalen.

4) The Heating Company (THC) ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Antrax It Srl:s kostnader i överklagandenämnden.

Forwood Dehousse Schwarcz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 november 2012.

Underskrifter