DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 9 september 2010 *

I mål C-265/09 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 10 juli 2009,

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

klagande,

i vilket den andra parten är:

Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg (Tyskland), företrätt av M. Wolter, Rechtsanwalt,

sökande i första instans, meddelar

* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel och M. Safjan (referent),

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 6 maj 2010 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 29 april 2009 i mål T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen mot harmoniseringsbyrån (α) (REG 2009, s. II-861) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade

förstainstansrätten det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 november 2006 (ärende R 808/2006-4), om avslag på överklagandet av granskarens beslut att avslå ansökan om registrering av figurkännetecknet α som gemenskapsvarumärke (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 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) har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Med beaktande av tidpunkten för omständigheterna i målet omfattas förevarande tvist emellertid av förordning nr 40/94.

3 Artikel 4 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

4 Enligt artikel 7.1 i förordning nr 40/94 får följande inte registreras:

”…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

…”

5 Enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 ska ”[v]id förfarande inför [harmoniseringsbyrån] denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena”.

Bakgrund till tvisten

6 Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (nedan kallat BORCO) ingav den 14 september 2005 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av följande kännetecken:

7 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl, vin, mousserande vin och drycker innehållande vin)”.

8 Genom beslut av den 31 maj 2006 avslog granskaren registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom det ifrågavarande kännetecknet saknade särskiljningsförmåga. Granskaren slog fast att det sökta varumärket utgjorde en trogen efterbildning, utan grafisk modifiering, av den grekiska gemenen ”α” och att grekiskspråkiga köpare inte uppfattade detta kännetecken som en uppgift om kommersiellt ursprung för de varor som avsågs i registreringsansökan.

9 Borco överklagade detta beslut till harmoniseringsbyrån den 15 juni 2006.

10 Detta överklagande avslogs genom det omtvistade beslutet, eftersom det ifrågavarande kännetecknet saknade den särskiljningsförmåga som fordras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Talan vid förstainstansrätten och den överklagade domen

11 Den 5 februari 2007 väckte BORCO talan vid förstainstansrätten om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Sökanden åberopade tre grunder avseende åsidosättande av artiklarna 7.1 b, 7.1 c respektive 12 i förordning nr 40/94. I den första grunden hävdade BORCO att det ifrågavarande kännetecknet har den särskiljningsförmåga som fordras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom det gör det möjligt att ange att de ifrågavarande varorna i klass 33 i Niceöverenskommelsen kommer från

sökandens företag och, därmed, att särskilja dem från andra företags varor. Eftersom ett varumärke enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan utgöras av bokstäver, kan dessa inte av princip anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, då detta skulle innebära att artikel 4 fråntas sin verkan.

12 I punkt 39 i den överklagade domen angav förstainstansrätten att fjärde överklagandenämnden borde ha undersökt om det var uteslutet att det angivna kännetecknet skulle kunna medföra att grekiskspråkiga genomsnittskonsumenter kan särskilja BORCO:s varor från varor med ett annat ursprung, med hänsyn till att ett minimum av särskiljningsförmåga är tillräckligt för att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte ska kunna tillämpas.

13 I punkterna 40–52 i den överklagade domen angav förstainstansrätten att överklagandenämnden vid sin bedömning i förevarande mål, med åsidosättande av bland annat artikel 4 i förordning nr 40/94, inte tillerkände ensamma bokstäver någon som helst särskiljningsförmåga och därvid inte gjorde den ovannämnda konkreta undersökningen.

14 Förstainstansrätten fortsatte sin bedömning av fjärde överklagandenämndens beslut i följande ordalag:

”53 [Fjärde ö]verklagandenämnden beaktade, i punkt 25 i det omtvistade beslutet, att omsättningskretsen ’kan tänkas’ uppfatta bokstaven ’α’ som en hänvisning till kvalitet (kvalitet ’A’), som en storleksangivelse eller som en beteckning för

en viss typ eller art av sådana alkoholhaltiga drycker som registreringsansökan avser.

54 Harmoniseringsbyrån kan inte med framgång påstå att [fjärde] överklagandenämnden genom detta uttalande har företagit en konkret undersökning av det ifrågavarande kännetecknets särskiljningsförmåga. Förutom att uttalandet helt saknar vikt på grund av sin tvivelaktiga karaktär så hänför det sig nämligen inte heller till några konkreta fakta som kan rättfärdiga slutsatsen att det sökta varumärket skulle uppfattas av omsättningskretsen som en hänvisning till kvalitet, en storleksangivelse eller en beteckning för en viss typ eller art med avseende på de varor som registreringsansökan avser (se, för ett liknande resonemang, [förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-302/06, Hartmann mot harmoniseringsbyrån (E)], punkt 44). [Fjärde ö]verklagandenämnden har således inte visat att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga."

15 I punkt 56 i den överklagade domen angav förstainstansrätten följande:

"Av det som anförts följer att överklagandenämnden tillämpade artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt när den slog fast att det sökta kännetecknet saknade särskiljningsförmåga enbart av det skälet att det inte modifierats eller utsmyckats grafiskt i förhållande till typsnittet Times New Roman, utan att företa någon konkret undersökning av huruvida kännetecknet medför att omsättningskretsen kan särskilja de aktuella varorna från dem som härrör från [BORCO:s] konkurrenter."

16 Förstainstansrätten biföll därför talan på den första grunden och ogiltigförklarade det omtvistade beslutet, utan att pröva de två andra grunder som BORCO hade åberopat. Förstainstansrätten angav att det enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 åligger harmoniseringsbyrån att mot bakgrund av domskälen i den överklagade domen på nytt pröva BORCO:s ansökan om registrering. Förstainstansrätten fann att det saknades anledning att pröva BORCO:s andra yrkande som syftade till att förstainstansrätten

skulle fastställa att artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.2 i förordning nr 40/94 inte utgör hinder för registrering av det sökta varumärket för de varor som avses i registreringsansökan.

Parternas yrkanden

17 Till stöd för sitt överklagande har harmoniseringsbyrån åberopat en grund som sönderfaller i tre delar. Dessa avser kravet på en konkret undersökning av särskiljningsförmågan, den omständigheten att resultatet av förhandsundersökningar kan betvivlas respektive frågan om fördelningen av bevisbördan. Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen,

— i första hand ogilla BORCO:s talan i första instans,

— i andra hand återförvisa målet till tribunalen, och

— förplikta BORCO att ersätta rättegångskostnaderna både vid tribunalen och vid domstolen.

18 BORCO har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

Grundens första del

Parternas argument

19 Harmoniseringsbyrån har hävdat att i motsats till förstainstansrättens bedömning inbegriper prövningen av ett kännetecken särskiljningsförmåga på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte alltid att det konstateras att det är möjligt att med ledning av kännetecknet särskilja olika varor i samband med en konkret undersökning med avseende på varorna.

20 Förstainstansrätten gjorde en felaktig tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom den inte godtog fjärde överklagandenämndens ställningstagande, av den enda anledningen att denna slog fast principen att kännetecken i en viss kategori i allmänhet inte kan utvisa ursprunget. Förstainstansrätten borde emellertid ha kontrollerat huruvida överklagandenämndens påstående kom till uttryck i de faktiska omständigheterna.

21 Harmoniseringsbyrån har härvid stött sig på domstolens praxis avseende tredimensionella kännetecken (dom av den 7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9165), avseende färgmärken (dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, och av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129), och på tribunalens praxis avseende reklamslogans och domännamn. Enligt ovan angiven rättspraxis är det för olika kategorier kännetecken möjligt att göra en konkret undersökning av

särskiljningsförmågan, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, på grundval av allmänna påståenden om vad konsumenterna uppfattar och om hur denna uppfattning påverkas. Enligt denna rättspraxis genomförs ofta inte någon konkret undersökning av de varor och tjänster som anges i den ifrågavarande registreringsansökan.

22 Harmoniseringsbyrån har betonat att, eftersom det i samband med bedömningen av tredimensionella varumärken kan göras gällande att konsumenterna inte är vana vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av dess form utan grafik eller text (domen i det ovannämnda målet Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 30) borde det kunna göras gällande att konsumenterna inte är vana vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av ensamma bokstäver utan grafik.

23 I samband med prövning av färgkännetecken har domstolen funnit att färger, förutom i undantagsfall, inte har ursprunglig särskiljningsförmåga, men att de till följd av bruk eventuellt kan förvärva sådan förmåga med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna (domen i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie, punkt 39). Harmoniseringsbyrån anser att samma påstående kan göras gällande beträffande ensamma bokstäver, i synnerhet med beaktande av att dessa vanligen uppfattas som en typbeteckning, en kodbeteckning, en storleksangivelse eller liknande upplysningar.

24 BORCO har ifrågasatt harmoniseringsbyråns tolkning och har anfört att begreppet särskiljningsförmåga ska tolkas på samma sätt beträffande alla kategorier av varumärken. I artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 görs ingen åtskillnad mellan olika kategorier av varumärken med avseende på bedömningen av särskiljningsförmågan hos dessa. Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska alltid bedömas utifrån de varor eller tjänster som anges i ansökan om registrering. Att det i förekommande fall är svårare att göra

en konkret bedömning av särskiljningsförmågan hos vissa varumärken kan inte i sig motivera att sådana varumärken i förväg antas sakna särskiljningsförmåga.

25 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har påstått kan de principer som utvecklats i rättspraxis beträffande särskiljningsförmåga hos färgmärken och tredimensionella varumärken inte överföras till förevarande mål. Eftersom det sökta varumärket är ett figurmärke som föreställer en enda bokstav i det grekiska alfabetet, nämligen α, i ett vanligt typsnitt och utan andra grafiska beståndsdelar, ska de principer tillämpas som utvecklats i fråga om ordmärken.

26 Den empiriska regel som domstolen formulerat, enligt vilken genomsnittskonsumenten inte är van vid att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som utmärkande kännetecken för varans ursprung (dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 27), kan inte överföras till förevarande mål. En ensam bokstav är nämligen ett kännetecken som inte är beroende av utformningen av de varor som det ifrågavarande varumärket betecknar. Det finns dessutom ingenting som tyder på att konsumenterna uppfattar ett varumärke som består av en enda bokstav på ett annat sätt än de uppfattar ett varumärke som består av två eller fler bokstäver.

27 Uppfattningen att det är möjligt att underlåta att göra en undersökning med avseende på de varor och tjänster som konkret avses med varumärket står dessutom tydligt i strid med domstolens fasta praxis.

Domstolens bedömning

28 Enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 ingår bokstäver i de kategorier av kännetecken som kan utgöra gemenskapsvarumärken, förutsatt att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

29 Den omständigheten att ett kännetecken allmänt sett är ägnat att utgöra ett varumärke medför emellertid inte att detta kännetecken nödvändigtvis har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till en bestämd vara eller tjänst (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 32).

30 Enligt denna bestämmelse får nämligen varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

31 Enligt fast rättspraxis innebär ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och, således, att särskilja denna vara från andra företags varor (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 34, av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297, punkt 66, och av den 21 januari 2010 i mål C-398/08 P, Audi mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-535, punkt 33).

32 Enligt fast rättspraxis ska ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (domarna i de ovannämnda målen Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 25, Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, och Eurohypo

mot harmoniseringsbyrån, punkt 67). Domstolen har dessutom, såsom harmoniseringsbyrån har medgett i överklagandet, förklarat att denna bedömningsmetod även är tillämplig på prövningen av särskiljningsförmågan hos kännetecken som består av endast en färg, av tredimensionella varumärken och av slogans (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkt 78, domen i det ovannämnda målet Storck mot harmoniseringsbyrån, punkt 26, respektive domen i det ovannämnda målet Audi mot harmoniseringsbyrån, punkterna 35 och 36).

33 Kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan är visserligen desamma för de olika kategorierna varumärken. Vid tillämpningen av dessa kriterier kan det emellertid framgå att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar de olika kategorierna varumärken på samma sätt. Det kan följaktligen visa sig vara svårare att fastställa att varumärken i vissa kategorier har särskiljningsförmåga än vad som gäller för andra kategorier (se dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5173, punkt 36, av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 34, domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkterna 36 och 38, och domen i det ovannämnda målet Audi mot harmoniseringsbyrån, punkt 37).

34 Domstolen har tidigare angett att på grund av arten hos vissa kategorier av varumärken kan svårigheter – som det är befogat att beakta – uppstå vid bedömningen av huruvida dessa har särskiljningsförmåga. Dessa svårigheter innebär emellertid inte att det är motiverat att fastställa särskilda kriterier som ska tilläggas eller utgöra ett undantag från kriteriet avseende särskiljningsförmåga, såsom det har tolkats i rättspraxis (se domarna i de ovannämnda målen harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 36, och Audi mot harmoniseringsbyrån, punkt 38).

35 Det framgår av domstolens praxis avseende artikel 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), som har samma lydelse som artikel 7 i förordning nr 40/94, att det alltid måste göras en konkret bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till de varor eller tjänster som avses (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda

målet Libertel, punkt 76, och dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkterna 31 och 33).

36 Såsom generaladvokaten har anfört i punkt 47 i sitt förslag till avgörande innebär kravet på en konkret bedömning av huruvida det ifrågavarande kännetecknet kan anses göra det möjligt att särskilja de varor eller tjänster som avses från andra företags varor eller tjänster att det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bringas i överensstämmelse med den allmänna möjligheten för ett kännetecken att utgöra ett varumärke som föreskrivs i artikel 4 i denna förordning.

37 Det framgår visserligen av ovan angivna rättspraxis att domstolen har medgett att det är svårare för vissa kategorier av varumärken att ha särskiljningsförmåga från början. Domstolen har emellertid inte befriat varumärkesbyråerna från att göra en konkret undersökning av dessa varumärkens särskiljningsförmåga.

38 Vad närmare avser den omständigheten att det ifrågavarande kännetecknet består av en enda bokstav utan grafisk modifiering, erinrar domstolen om att det för att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke inte uppställs något krav på en viss nivå av kreativitet eller språklig eller konstnärlig fantasi från varumärkesinnehavarens sida (dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 41).

39 Härav följer att på samma sätt som särskiljningsförmåga hos ett varumärke som består av en enda bokstav är svårare att fastställa än hos andra ordmärken, åligger det i än högre grad harmoniseringsbyrån att vid en konkret undersökning med avseende på olika varor eller tjänster bedöma det ifrågavarande kännetecknets förmåga att särskilja dessa varor eller tjänster.

40 Förstainstansrätten gjorde därför en riktig bedömning enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, när den kontrollerade huruvida fjärde överklagandenämnden hade gjort en konkret undersökning av det ifrågavarande kännetecknets förmåga att särskilja de avsedda varorna från andra företags varor.

41 Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser grundens första del.

Grundens andra del

Parternas argument

42 Enligt harmoniseringsbyrån beaktade förstainstansrätten inte att undersökningen av huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga är en förhandsundersökning och att det beslut som fattas efter denna undersökning därför alltid kan betvivlas. Harmoniseringsbyrån har anfört att genomsnittskonsumenten är ett juridiskt begrepp och att undersökningen av ett kännetecknens särskiljningsförmåga ska genomföras oberoende av den faktiska användningen av kännetecknet på marknaden.

43 BORCO har genmält att lösa antaganden inte är tillräckliga för att kunna slå fast att ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga. Om så hade varit fallet, skulle harmoniseringsbyrån utan konkreta skäl ha kunnat avslå samtliga varumärkesansökningar på grund av bristande särskiljningsförmåga och endast stött sig på antagandet att det ifrågavarande varumärket eventuellt, och av skäl som till och med harmoniseringsbyrån var okunnig om, saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Detta tillvägagångssätt är oförenligt med domstolens praxis, som innebär att harmoniseringsbyrån vid

prövningen av registreringshindren ska göra en fördjupad och fullständig prövning av samtliga relevanta omständigheter och förhållanden.

Domstolens bedömning

44 Kravet på att undersökningen av ett kännetecken särskiljningsförmåga ska vara en förhandsundersökning står inte i motsättning till att den ska vara konkret.

45 Såsom följer av domstolens praxis ska bedömningen av registreringsansökan inte vara minimal, utan strikt och fullständig, för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt och för att med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning säkerställa att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 59, och domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 45).

46 Syftet med förhandskontrollen skulle därför motverkas om harmoniseringsbyrån, trots det krav på att göra en konkret undersökning av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga som angetts i punkt 39 i förevarande dom, kunde göra gällande antaganden eller tvivel utan någon relevant motivering.

47 Härav följer att förstainstansrätten gjorde en riktig bedömning när den i punkt 54 i den överklagade domen fann att fjärde överklagandenämnden, genom att lägga en motivering som kan betvivlas till grund för sin bedömning, inte kunde anses uppfylla

kraven på undersökningen av särskiljningsförmågan hos ett kännetecken som söks registrerat som varumärke enligt förordning nr 40/94.

48 Överklagandet kan därför inte vinna bifall, såvitt avser grundens andra del.

Grundens tredje del

Parternas argument

49 Harmoniseringsbyrån har hävdat att förstainstansrätten inte beaktade fördelningen av bevisbördan i samband med prövningen enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten ansåg nämligen att harmoniseringsbyrån på grundval av konkreta omständigheter måste styrka att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.

50 Eftersom registreringsförfarandet är ett administrativt och inte ett kontradiktoriskt förfarande, i vilket harmoniseringsbyrån ska förebringa den som ansökt om registrering bevisning till stöd för registreringshindren, ankommer det på den som ansökt om registrering och som gör gällande att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga att genom konkreta och välgrundade uppgifter styrka att detta varumärke har särskiljningsförmåga.

51 Enligt harmoniseringsbyrån kan denna, när den anser att det sökta varumärket saknar ursprunglig särskiljningsförmåga, grunda sin bedömning på den praktiska erfarenhet som i allmänhet vinns vid saluföring av konsumtionsvaror, nämligen på omständigheter som alla, och i synnerhet de som konsumerar dessa varor, förutsätts känna till. Harmoniseringsbyrån är i sådana fall inte skyldig att ange exempel på sådan praktisk erfarenhet.

52 Förstainstansrätten beaktade inte denna princip när den i punkt 54 i den överklagade domen klandrade fjärde överklagandenämnden för att inte ha grundat sin bedömning på konkreta omständigheter. I motsats till vad förstainstansrätten anser, hade överklagandenämnden kunnat grunda sin bedömning på den allmänna erfarenheten att ensamma bokstäver vanligen används som bland annat typbeteckningar, kodbeteckningar och storleksangivelser samt uppfattas som sådana.

53 Enligt BORCO grundas dessa argument på felaktig rättstillämpning.

54 Enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 åligger det harmoniseringsbyrån att, vid prövningen av de absoluta registreringshindren under registreringsförfarandet, utan särskilt yrkande pröva de relevanta sakförhållandena. Det är först när harmoniseringsbyrån har framlagt konkreta omständigheter som utvisar att särskiljningsförmåga saknas som den som ansökt om registrering kan vederlägga dessa omständigheter och det är först då som bevisbördan åvilar denne i samband med ett domstolsförfarande. Harmoniseringsbyrån har i sitt överklagande således inte beaktat väsentliga principer i fråga om bevisbördan.

Domstolens bedömning

55 När förstainstansrätten klandrade fjärde överklagandenämnden för att inte ha styrkt att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga, begränsade den sig till att tillämpa den rättspraxis som anges i punkt 35 i förevarande dom, enligt vilken det alltid måste göras en konkret bedömning av det ifrågavarande kännetecknets särskiljningsförmåga.

56 Såsom generaladvokaten har anfört i punkt 59 i sitt förslag till avgörande kan hänsyn till bevisbördan i samband med registreringsförfarandet inte innebära att harmoniseringsbyrån är befriad från sina skyldigheter enligt förordning nr 40/94.

57 Enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyrån, vid prövningen av de absoluta registreringshindren, utan särskilt yrkande pröva de relevanta sakförhållanden som kan innebära att något av dessa är tillämpligt.

58 I motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande kan detta krav inte relativiseras eller kastas om på grundval av punkt 50 i dom av den 25 oktober 2007 i mål C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-9375), till nackdel för den som ansökt om registrering.

59 Såsom framgår av den punkten, är det endast när en sökande, trots harmoniseringsbyråns bedömning, gör gällande att ett sökt varumärke har särskiljningsförmåga som det ankommer på denne att genom konkreta och välgrundade uppgifter styrka att det ifrågavarande varumärket har särskiljningsförmåga (domen i det ovannämnda målet Develey mot harmoniseringsbyrån, punkt 50).

60 Eftersom de fordringar som angetts i punkt 35 i förevarande dom inte beaktades i fjärde överklagandenämndens bedömning, kan en sådan skyldighet inte åvila BORCO.

61 Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall, såvitt avser grundens tredje del.

62 Med hänsyn till att överklagandet inte kan vinna bifall på någon av grundens tre delar ska överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

63 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Borco har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska BORCO:s yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter