FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 10 november 2004 *

I mål T-396/02,

August Storck KG, Berlin (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise och I. Rohr, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 14 oktober 2002 (ärende R 187/2001-4) om avslag på ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på en karamell i ljusbrun färg,

* Rättegångsspråk: tyska.

Meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras, justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 april 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 april 2003,

efter förhandlingen den 16 juni 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 30 mars 1998 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) 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.

2 Det varumärke som avsågs i ansökan utgjordes av en tredimensionell form som föreställer en karamell i ljusbrun färg och som återges nedan:



3 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avser omfattas av klass. 30 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "konfektyr".

4 Genom beslut av den 25 januari 2001 avslog granskaren ansökningen med motiveringen att det ifrågavarande varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Granskaren ansåg vidare att varumärket inte uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.

5 Den 14 februari 2001 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. I överklagandet begärde sökanden att granskarens beslut delvis skulle ändras och att varumärket skulle offentliggöras med avseende på "konfektyr, nämligen kola". I sin inlaga av den 14 maj 2001, där sökanden redogjorde för skälen till överklagandet, begärde denne däremot att granskarens beslut skulle ogiltigförklaras i sin helhet och angav i andra hand att "förteckningen över de varor som varumärket sök[tes] registrerat för [borde] begränsas till 'kola' om registreringen vägrats på grund av att [varumärket]

inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga ... med avseende på konfektyr, vare sig i sig eller till följd av användning".

6 Genom beslut av den 14 oktober 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket delgavs sökanden genom telefaxmeddelande av den 18 oktober 2002 och genom rekommenderat brev av den 31 oktober 2002, avslog fjärde överklagandenämnden hos harmoniseringsbyrån överklagandet med motiveringen att varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte heller kunde registreras i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

7 Överklagandenämnden fann i sak att det sökta varumärkets kombination av färg och form inte i sig kunde göra det möjligt att lämna upplysningar om ursprunget för den ifrågavarande varan, nämligen konfektyr. Överklagandenämnden fann vidare att de omständigheter som sökanden anfört inte styrkte att det sökta varumärket till följd av användning uppnått särskiljningsförmåga med avseende på bland annat kola.

Förfarandet och parternas yrkanden

8 Genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 maj 2003 har sökanden begärt tillstånd att få inkomma med en replik med stöd av artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler. Ordföranden på förstainstansrättens fjärde avdelning har inte beviljat detta.

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Föremålet för tvisten

Parternas argument

11 Sökanden har, utan att uttryckligen hänvisa till föremålet för förevarande talan, anmärkt mot det ifrågasatta beslutet genom att anföra att till följd av den begränsning av den förteckning över varor som omfattas av varumärkesansökan som sökanden hävdar sig ha gjort, genom sitt tilläggsyrkande i inlagan av den 14 maj 2001, är den enda relevanta marknaden i förevarande fall marknaden för "kola" och inte marknaden för "karameller i allmänhet".

12 Harmoniseringsbyrån har hävdat att, med beaktande av föremålet för sökandens ansökan som avsåg registrering av det ifrågavarande varumärket för "konfektyr" och med beaktande av sökandens motstridiga yrkanden i överklagandet till överklagandenämnden och i den inlaga där sökanden redogjorde för skälen till överklagandet, var det befogat av överklagandenämnden att tolka de motstridiga formuleringarna i sökandens yrkanden så att avsikten varit att ifrågasätta granskarens beslut i sin helhet. Harmoniseringsbyrån har vidare hävdat att, eftersom granskaren avslog ansökan med avseende på "konfektyr" i allmänhet och inte med avseende på "konfektyr, nämligen kola" eller "kola" kan sökanden inte begränsa sitt överklagande till att omfatta endast det sistnämnda, eftersom granskarens beslut i detta hänseende är odelbart.

13 Enligt harmoniseringsbyrån har den begränsning av varuförteckningen som sökanden i andra hand föreslagit i inlagan av den 14 maj 2001 ingen inverkan på förfarandet. Sökanden kan nämligen inte i andra hand göra en begränsning av varuförteckningen för det fall förstahandsyrkandena inte bifalles (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753).

14 Harmoniseringsbyrån har därför gjort gällande att föremålet för tvisten vid överklagandenämnden utgjordes av beslutet att avslå sökandens varumärkesansökan för konfektyr (klas. 30) och att föremålet för tvisten i förevarande förfarande utgörs av det ifrågasatta beslutet, vilket fattats av överklagandenämnden som gjort en riktig bedömning av beslutet att avslå ansökan om registrering av varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

15 Det framgår av bestämmelserna i artiklarna 57–61 i förordning nr 40/94 att granskares beslut får överklagas till överklagandenämnden och att en part får

överklaga ett beslut som gått honom emot. Övriga parter i det tidigare förfarandet skall vara parter i överklagandeförfarandet. Enligt lydelsen i regel 48.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall ett meddelande om överklagande innehålla ett visst antal uppgifter och bland annat "en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den ändring eller annullering av beslutet som begärs".

16 I förevarande mål är det ostridigt att granskaren avslagit varumärkesansökan med avseende på samtliga varor som avsågs i denna, nämligen "konfektyr" som omfattas av klass. 30. Sökanden har begränsat omfattningen av det överklagande till överklagandenämnden som ingavs den 14 februari 2001 och har ifrågasatt beslutet att avslå varumärkesansökan endast i den mån detta avsåg "konfektyr, nämligen kola". Sökanden har därmed begärt att granskarens beslut skall ändras delvis och att tillstånd till offentliggörande av varumärket skulle ges med avseende på "konfektyr, nämligen kola". I sin inlaga av den 14 maj 2001, där sökanden redogjorde för skälen till överklagandet, begärde denne däremot att granskarens beslut skulle ogiltigförklaras i sin helhet och angav i andra hand att förteckningen över de varor som varumärket avsåg borde begränsas till att endast omfatta "kola" om registreringen vägrats på grund av att varumärket i sig saknade särskiljningsförmåga för "konfektyr" och inte heller förvärvat sådan till följd av användning. Enligt sökanden är det helt enkelt omöjligt att förneka att formen på det varumärke som sökts registrerat, till följd av användning, har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga med avseende på kola.

17 Överklagandenämnden fann i punkt 6 i det ifrågasatta beslutet att överklagandet, i första hand, avsåg ändring av granskarens beslut och offentliggörande utan inskränkning av sökandens varumärkesansökan med avseende på "konfektyr", med motiveringen att det sökta varumärket hade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 och, i andra hand, avsåg att varumärket var sådant att det kunde registreras för bland annat "kola", eftersom det hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Efter att ha bedömt grunderna för överklagandet ogillade överklagandenämnden detta i sin helhet.

18 Sökanden har i sina yrkanden och i vissa delar av sin ansökan till förstainstansrätten eftersträvat att det ifrågasatta beslutet ogiltigförklaras i sin helhet. I vissa andra delar av ansökan (se bland annat punkterna 20, 21 och 30) har sökanden angett att till följd av den begränsning av varuförteckningen som sökanden åsyftat i inlagan av den 14 maj 2001 är kola den enda vara som numera avses i ansökan. Överklagandenämnden har därför begått ett fel genom att inte skilja marknaden för kola från marknaden för karameller i allmänhet vid bedömningen av huruvida varumärket hade särskiljningsförmåga.

19 Förstainstansrätten erinrar härvid om att sökanden i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94 när som helst kan återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Det är således endast den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har befogenhet att begränsa förteckningen över de varor eller tjänster som avses i varumärkesansökan och som när som helst kan inlämna en sådan ansökan till harmoniseringsbyrån. En fullständig eller delvis återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller en begränsning av förteckningen över de varor eller tjänster som avses i denna skall i detta sammanhang göras uttryckligen och utan villkor (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet ELLOS, punkterna 60 och 61).

20 I förevarande fall har sökanden endast i andra hand föreslagit att förteckningen över de varor som avses i varumärkesansökan skall begränsas till "kola", nämligen endast om överklagandenämnden avser att avslå ansökan med avseende på samtliga varor som avses i varumärkesansökan (det vill säga "konfektyr"). Sökanden har således inte begränsat varuförteckningen uttryckligen och utan villkor och den ifrågavarande begränsningen kan därför inte beaktas (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet ELLOS, punkt 62).

21 En begränsning av förteckningen över de varor eller tjänster som anges i en ansökan om gemenskapsvarumärke skall enligt rättspraxis ske på ett visst sätt, genom en ansökan om ändring av ansökan i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och

med regel 13 i förordning nr 2868/95 (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 13, och av den 25 november 2003 i mål T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyrån — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953, punkt 30).

22 Så har emellertid inte skett i förevarande fall, eftersom sökanden i sin inlaga av den 14 maj 2001 endast i andra hand avgivit en förklaring avseende en begränsning av varuförteckningen, men inte ingett någon ansökan om ändring av ansökan i enlighet med ovannämnda bestämmelser.

23 Under dessa förhållanden skall förevarande talan uppfattas som en talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet på grund av att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 åsidosatts med avseende på samtliga varor som avses med det sökta varumärket (det vill säga konfektyr) och på grund av att artikel 7.3 i denna förordning åsidosatts med avseende på de ovannämnda varorna och i synnerhet kola.

Huruvida bevisning kan tillåtas som förebringats först vid förstainstansrätten

24 De handlingar som överklagandenämnden inte bedömt, nämligen resultaten av en marknadsundersökning avseende formen på en karamell "Werther's Echte" som utfördes på grundval av intervjuer i Tyskland år 1997, och som förebringats först vid förstainstansrätten, kan inte tas upp till bedömning med hänsyn till att talan vid förstainstansrätten avser huruvida överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattat rättsenliga beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Eftersom förstainstansrätten under dessa förhållanden inte skall bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som förebringats först vid förstainstansrätten, skall de ovannämnda handlingarna inte godtas och det är inte

nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, och av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (Formen på en ölflaska), REG 2004, s. II-1391, punkt 52 och där anförd rättspraxis).

Prövning i sak

25 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder avseende åsidosättande av artiklarna 7.1 b respektive 7.3 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

26 Sökanden har hävdat att det sökta varumärket, i motsats till vad överklagandenämnden funnit, har minsta erforderliga särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

27 Sökanden har härvid först och främst hävdat att överklagandenämndens felaktiga bedömning härrör från en felaktig avgränsning av den marknad som skall beaktas. Eftersom sökanden har haft för avsikt att begränsa förteckningen över de varor som

avses i varumärkesansökan, utgörs den enda relevanta marknaden i förevarande fall av den särskilda marknaden för "kola" och inte av marknaden för "karameller i allmänhet". Marknadssegmentet för kola har nämligen egenskaper som medför att det skiljer sig från marknadssegmenten för övriga karameller. Valet av ett slags karamell (till exempel gelékarameller, fruktkarameller eller chokladkarmeller) eller ett annat (till exempel karameller med "markerad" smak såsom karameller med hög mentolhalt) bestäms av konsumenternas behov och olika smak. Härav följer att en kola inte kan jämföras med en annan karamell vilken som helst. De olika egenskaper som konsumenten beaktar när han träffar sitt val inför ett köp inverkar på formen hos olika karameller, vilket innebär att överklagandenämnden och förstainstansrätten kan dra slutsatser med avseende på huruvida det finns en gemensam form för kola först sedan de konsumenter som köper detta slags karameller skiljts ut.

28 Sökanden har vidare gjort gällande att det sökta varumärket genom sin särskilda och unika kombination av färg och form gör det fullt möjligt att skilja sökandens karameller från andra tillverkares. Sökanden har härvid hävdat att det ovannämnda varumärket är mer än en kombination av icke skyddsbara beståndsdelar. Det sökta varumärkets grundform är nämligen inte en cirkel, utan en ellips med flat undersida, rundade kanter och en yta som kännetecknas av en rund fördjupning i mitten. Det är därmed fråga om en form som är otypisk på kolamarknaden och mycket sofistikerad i jämförelse med andra karamellformer (runda, rektangulära, kvadratiska, blockformade karameller och karameller utan någon särskild form). Den ifrågavarande formen är dessutom inte funktionell och formgivningen har inte dikterats av tvingande tekniska hänsyn och är inte vanligt förekommande.

29 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argumentation och har gjort gällande att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det saknar särskiljningsförmåga även för det fall det vore möjligt att begränsa föremålet för tvisten till kola.

Förstainstansrättens bedömning

30 Enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumärke utgöras av formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. I artikel 7.2 i samma förordning anges att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

31 Förstainstansrätten erinrar först och främst om att enligt rättspraxis avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat varumärken som ur den relevanta målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln som ett sätt att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna, eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. De kännetecken som avses i denna bestämmelse kan för övrigt 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 varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 39, av den 20 april 2003 i de förenade målen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyrån (Form av en brun cigarr och form av en guldtacka), REG 2003, s. II-1897, punkt 29, och av den 3 december 2003 i mål T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyrån (En flaskas form), REG 2003, s. II-5207, punkt 28, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 18).

32 Härav följer att ett varumärkes särskiljningsförmåga endast kan bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering söks, dels i förhållande till den uppfattning som den relevanta målgruppen har (se, analogt, domstolens dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 41, av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-

1725, punkt 50, och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 34, 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, s. 35, i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5141, punkt 33, samt i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5173, punkt 33, domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 40, domen i det ovannämnda målet Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 30, och domen i det ovannämnda målet En flaskas form, punkt 29).

33 Med avseende på den första ovan angivna bedömningen erinrar förstainstansrätten om att det sökta varumärket utgörs av varans utseende i sig, nämligen avbildningen av en oval, ljusbrun karamell som karakteriseras av rundade kanter, en cirkelrund fördjupning och en flat undersida.

34 Med avseende på den relevanta målgruppen har överklagandenämnden med fog angett att de varor för vilka varumärket sökts registrerat i förevarande fall, nämligen konfektyr, "riktar sig till en potentiell obegränsad kundkrets som omfattar alla åldersgrupper" och att eftersom de är "masslivsmedel utgörs den relevanta målgruppen av samtliga konsumenter" (punkt 11 i det ifrågasatta beslutet). Det sökta varumärkets särskiljningsförmåga skall därför bedömas med beaktande av de förmodade förväntningarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument (se, analogt, domstolens dom i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkt 41, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 34, domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, domen i de ovannämnda förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, domen i de ovannämnda förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 42, domen i de ovannämnda förenade målen Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 31, och domen i det ovannämnda målet En flaskas form, punkt 33).

35 Förstainstansrätten anger för det andra att kriterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av varans utseende i sig, enligt rättspraxis inte skiljer sig från de kriterier som skall tillämpas på andra kategorier av varumärken (se analogt domstolens dom av den 18 juni 2002

i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 48, och domen i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkterna 42 och 46, domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 44, domen i de ovannämnda förenade målen Form av en brun cigarr och form av en guldtacka, punkt 32, domen i det ovannämnda målet En flaskas form, punkt 35, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 22).

36 Vid tillämpningen av dessa kriterier måste hänsyn emellertid tas till den omständigheten att den relevanta målgruppen inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av varans utseende i sig på samma sätt som ett ordmärke, ett figurmärke eller ett tredimensionellt varumärke som inte utgörs av varans utseende. Allmänheten är nämligen van vid att omedelbart uppfatta de sistnämnda varumärkena som utmärkande kännetecken för en vara, vilket inte nödvändigtvis är fallet med avseende på kännetecken som sammanfaller med själva varans utseende (se analogt domen i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkt 48, domen av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 65, domen i det ovannämnda målet Henkel, punkt 52, domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38, domen i de ovannämnda förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 36, domen i de ovannämnda förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 36, domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 45, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 23).

37 Av fast rättspraxis framgår även att hur målgruppen, i förevarande fall genomsnittskonsumenten, uppfattar varumärket påverkas av dennes uppmärksamhet, som kan variera beroende på vilket slags varor eller tjänster det är fråga om (domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 42, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 34).

38 För att bedöma om allmänheten kan uppfatta den ifrågavarande varans form- och färgsammansättning som en uppgift om ursprunget, skall förstainstansrätten bedöma vilket helhetsintryck den ifrågavarande sammansättningen ger, något som inte är oförenligt med en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna i utförandet (förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrån (Rund rödvit tablett), REG 2001, s. II-2597, punkt 49, och domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 54) nämligen den form och färg som avses i varumärkesansökan.

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

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

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

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

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

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

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

46 Talan kan därför inte vinna bifall på den första grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

47 Sökanden anser att det sökta varumärket i vart fall skall registreras, eftersom det uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning på kolamarknaden. Använd-

ningen av varumärket framgår av den höga omsättning som det ger upphov till, av de reklamkostnader som lagts ned på marknadsföringen av varumärket och av resultaten av olika marknadsundersökningar om kännedomen om varumärket som sökanden förebringat harmoniseringsbyrån.

48 Sökanden har gjort gällande att det på marknaden för konfektyr är vanligt förekommande att inte endast konfektyrernas benämning, utan även dessas form används för att ange ursprunget. Sökanden har påpekat att det är av denna anledning texten "Werther's Original" (Werther's Echte) som återges på förpackningarna, det vill säga påsarna, medvetet alltid åtföljs av det sökta varumärket återgivet med sina karakteristiska beståndsdelar, nämligen fördjupningen med ett avtryck i karamellens mitt och dennas rundade kanter. Denna användning kan inte reduceras till en illustration av förpackningens innehåll som inte kan ange ursprunget. På grund av att tredimensionella varumärken har ett dubbelt syfte, nämligen att föreställa varumärket och varan, är det omöjligt att skilja dessa åt, eftersom varumärket alltid motsvaras av varan. I förevarande fall beaktade överklagandenämnden emellertid inte detta dubbla syfte hos varumärket.

49 Den omständigheten att andra varumärken och beskrivningar av varan återges på förpackningen inverkar inte på bilden av varans form såsom varumärke. Det är nämligen fullständigt möjligt att med avseende på en viss vara samtidigt använda flera varumärken bredvid varandra, vilket särskilt gäller varor som endast identifieras medelst ett tredimensionellt varumärke. Målgruppen känner igen ett tredimensionellt varumärke oberoende av upplysningar om varan. Överklagandenämndens inställning med avseende på avbildningen av varumärket är därför inte övertygande.

50 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till de kriterier för bedömningen av särskiljningsförmåga förvärvad genom användning som framgår av rättspraxis och anser härvid att det sökta varumärket inte kan registreras på grundval av artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

51 Enligt harmoniseringsbyrån hade granskaren och överklagandenämnden fog för slutsatsen att den bevisning sökanden förebringat inte var tillräcklig för att fastslå att det sökta varumärket till följd av användning uppnått särskiljningsförmåga med avseende på kola.

52 Uppgifter om sökandens omsättning för åren 1994–1998 är inte i sig tillräckliga för att medge en utvärdering av dennes marknadsandel. När det är fråga om sådana massprodukter som de som är aktuella i förevarande fall utgörs det avgörande kriteriet av marknadsandelen och inte av hur stor omsättningen är, eftersom denna inte är tillräcklig för att styrka att varumärket är känt.

53 De reklamkostnader till ett belopp av 27 729 000 tyska mark (DEM) som sökanden lagt ned under år 1998 på karamellen "Werther's Original" i ett flertal medlemsstater i Europeiska unionen utgör inte heller tillräcklig bevisning. Det är nämligen inte möjligt att, mot bakgrund av den tabell avseende reklamkostnaderna för den ifrågavarande karamellen för åren 1994–1998 som sökanden ingivit till stöd för detta påstående, avgöra vad de i tabellen angivna kostnaderna avsett, nämligen om de avsett kännetecknet "Werther's Original", karamellens form eller något annat kännetecken.

54 De marknadsundersökningar som genomförts i sju medlemsstater i Europeiska unionen och i Norge avser kännetecknen "WERTHER'S", "Werther's Original" och "W.O". Den ifrågavarande formen nämns inte på något sätt i dem. Att sökanden lyckats göra den ifrågavarande karamellens form känd för allmänheten har därmed inte styrkts. Det är i övrigt inte tillräckligt att styrka användning av en viss form av varan för att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall vara tillämplig. Det måste dessutom styrkas att omständigheterna vid användningen varit sådana att den ifrågavarande formen erhållit karaktären av varumärke (domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 65).

Förstainstansrättens bedömning

55 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utgör de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i denna förordning inget hinder mot registrering av ett varumärke om detta till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka registreringen sökts. Under de omständigheter som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är den omständigheten att målgruppen uppfattar det kännetecken som utgör det ifrågavarande varumärket som en angivelse av varans eller tjänstens kommersiella ursprung frukten av en ekonomisk ansträngning som varumärkessökanden gjort. Denna omständighet gör det befogat att bortse från de hänsyn till allmänintresset som ligger bakom bestämmelserna i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 40/94. Enligt dessa hänsyn skall de varumärken som avses i dessa bestämmelser kunna användas fritt av alla i syfte att undvika att en ekonomisk aktör åtnjuter någon rättsstridig konkurrensfördel (domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 41).

56 Det framgår först och främst av rättspraxis att det för att ett varumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning erfordras att åtminstone en betydande andel av den relevanta målgruppen, tack vare varumärket, kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret att särskiljningsförmåga skall kunna anses ha uppnåtts genom användning skall anses vara uppfyllt kan dock inte enbart fastställas på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 52, domstolens dom i det ovannämnda målet Philips, punkterna 61 och 62, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 42).

57 För att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 krävs för det andra att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den del av Europeiska unionen där det enligt artikel 7.1 b, c och d i den ovannämnda förordningen saknade särskiljningsförmåga

(förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27 , och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkterna 43 och 47).

58 I ett mål som det förevarande skall förstainstansrätten, vid bedömningen av huruvida varumärket uppnått särskiljningsförmåga, för det tredje beakta faktorer som bland annat varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning varumärket använts, i vilken geografisk utsträckning och hur länge detta skett, hur stora investeringar för marknadsföring företaget gjort, den andel av omsättningskretsen som med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare, näringslivsförbund och andra yrkessammanslutningar. Om den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall kravet i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 för registrering av varumärket anses vara uppfyllt (domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 60 och 61, och domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 44).

59 För det fjärde skall ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet den särskiljningsförmåga detta uppnått till följd av användning, enligt rättspraxis bedömas även med avseende på de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering och med beaktande av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsuments förmodade uppfattning om den ifrågavarande varukategorin eller tjänstekategorin. (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 59 och 63).

60 Förstainstansrätten skall mot bakgrund av dessa överväganden bedöma huruvida överklagandenämnden i förevarande fall byggde sitt beslut på en felaktig rättstillämpning när den inte godtog sökandens argument att varumärket borde ha registrerats med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

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

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

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

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

18. Det är riktigt att brunformade karameller såsom sökanden beskrivit dem återges på förpackningen. Överklagandenämnden skall emellertid ändå bedöma syftet

med denna bild. Detta kan inte göras genom en abstrakt bedömning. Bedömningen måste tvärtemot avse hur genomsnittskonsumenten troligen uppfattar en sådan bild av karameller som återges på förpackningen.

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

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

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

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

64 Förstainstansrätten ifrågasätter inte ovan angivna överväganden. Genom det reklammaterial sökanden ingivit styrks inte att varumärket använts i den form som avses i varumärkesansökan. På samtliga ingivna bilder åtföljs nämligen bilden av sökt färg och form av ordmärken och figurmärken. Detta material kan därför inte utgöra bevisning för att målgruppen uppfattar det sökta varumärket, i sig och oberoende av de ordmärken och figurmärken det åtföljs av i reklam och vid saluföringen av varan, som en angivelse av de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Formen på en ölflaska, punkt 51)

65 Förstainstansrätten anger i övrigt att sökanden själv angett i ansökan att de ifrågavarande karamellerna inte säljs i lös vikt, utan förpackade i påsar som

innehåller separat förpackade karameller. Härav följer att genomsnittskonsumenten, när han beslutar sig för köp, inte kan ställas direkt inför den ifrågavarande karamellens form och uppfatta denna som en ursprungsangivelse.

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

67 Av vad anförts följer att överklagandenämnden inte byggt sitt beslut på en felaktig rättstillämpning när den fann att sökanden inte styrkt att det sökta varumärket till följd av användning uppnått särskiljningsförmåga med avseende på vare sig kola eller konfektyr i allmänhet.

68 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den andra grunden. Talan skall därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 november 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordförande