FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 29 september 2009 *

I mål T-139/08,

The Smiley Company SPRL, Bryssel (Belgien), företrätt av advokaten A. Deutsch,

sökande,

mot

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

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 7 februari 2008 (R 958/2007-4) om en internationell registrering, där Europeiska gemenskapen designeras, av ett figurmärke föreställande ett halvt smiley-leende,

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna F. Dehousse och I. Wiszniewska-Białecka (referent),

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 april 2008,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 juli 2008,

med beaktande av förstainstansrättens skriftliga fråga till parterna,

med beaktande av parternas yttranden, som inkom till förstainstansrättens kansli den 8, den 15 och den 30 april 2009,

med beaktande av beslutet av den 4 juni 2009 om att tillåta partssuccession,

efter förhandlingen den 10 juni 2009,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 14 april 2006 beviljades Franklin Loufrani en internationell registrering, där Europeiska gemenskapen designeras, för det nedan återgivna figurmärket (nedan kallat det omtvistade varumärket):



2 Harmoniseringsbyrån underrättades om den internationella registreringen av det omtvistade varumärket den 14 september 2006.

3 De varor för vilka skydd för varumärket begärs i gemenskapen omfattas av klasserna 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av klasserna, följande beskrivning:

— klass 14: ”Ädelmetaller och deras legeringar, ej för odontologisk användning, juvelerarvaror, smycken, tidmätningsinstrument och kronometriska instrument, silverserviser, konstföremål av ädelmetall, askar, etuier och skrin av ädelmetall, armband, broscher, solur, askfat för rökare (av ädelmetall), kedjor (smycken), hattprydnader (av ädelmetall), kronografer (klockor), kronometrar, nyckelringar med emblem, halsband (smycken), slipsnålar, behållare för köks- och hushållsändamål, redskap för köks- och hushållsändamål i ädelmetall, nålar (smycken), ur, märken av ädelmetall, manschettknappar, medaljer, portmonnäer av ädelmetall, fick- och armbandsur, klockarmband, guldsmedsvaror (ej knivsmidesvaror och bestick), prydnader (smycken), klockor (ur), servettringar av ädelmetall, väckarklockor, serviser av ädelmetall, urnor av ädelmetall, sakrala kärl av ädelmetall”,

— klass 18: ”Koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror, kragar och läderkoppel för djur, askar av läder eller läderpapp, portmonnäer, sittkäppar, skolväskor med axelremmar, visitkortsfodral (plånböcker), hattaskar av läder, nyckelfodral (lädervaror), sminkväskor (oinredda), portföljer, skolväskor, nätkassar för shopping, täcken för djur, attachéväskor, portmonnäer (ej av ädelmetall), paraplyer, plånböcker, bärselar att bära barn med, ryggsäckar, handväskor, strandväskor, resväskor, väskor (kuvert, påsar) för förpackning (av läder), resegarderober, portföljer, reseetuier (lädervaror)”,

— klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska), baddräkter, badrockar, haklappar (ej av papper), baskrar, mössartiklar, stövlar, hängslen, kalsonger, skärmmössor,

bälten, huvudbonader, sportskor, maskeradkostymer, blöjbyxor, öronlappar (kläder), slipsar, skärp, sjalar, handskar, babykläder, tofflor, sulor för fotbeklädnader, underkläder, förkläden (kläder), sportkläder".

4 Den 1 februari 2007 utfärdade harmoniseringsbyrån en underrättelse på eget initiativ om att temporärt vägra skydd i gemenskapen för det omtvistade varumärket i enlighet med artikel 5 i protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (EUT L 296, 2003, s. 22), och regel 113 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 303, s. 1), i dess ändrade lydelse. Underrättelsen avsåg alla varor som omfattades av den internationella registrering där Europeiska gemenskapen designerades. Som skäl angavs att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (nu artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

5 När inga synpunkter angående underrättelsen lämnades in inom den föreskrivna fristen avslog granskaren, genom beslut av den 23 april 2007, ansökan om skydd i gemenskapen för det omtvistade varumärket för alla varor som omfattades av den internationella registrering där Europeiska gemenskapen designerades, med motiveringen att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

6 Den 22 juni 2007 överklagade Franklin Loufrani beslutet till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

7 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 7 februari 2008 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg att de varor för vilka skydd begärdes var gängse konsumentvaror, att omsättningskretsen utgjordes av den stora allmänheten i gemenskapen och att denna, med hänsyn till att det var fråga om "smycken, lädervaror, kläder och liknande varor", hade en relativt hög uppmärksamhetsnivå vid sitt val. Överklagandenämnden

delade granskarens bedömning att det var fråga om ett mycket enkelt och banalt motiv med uteslutande dekorativ funktion och att omsättningskretsen inte skulle uppfatta det som ett särskiljande kännetecken. Nämnden fann också att de exempel på redan registrerade varumärken som hade åberopats till stöd för överklagandet inte var avgörande. Mot bakgrund av dessa omständigheter konstaterade nämnden att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det omtvistade varumärket följaktligen inte skulle beviljas skydd i gemenskapen.

8 På grund av en överlåtelse av den internationella registreringen av det omtvistade varumärket tilläts sökanden, The Smiley Company SPRL, att inträda i förfarandet vid förstainstansrätten i stället för Franklin Loufrani.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Sökanden har som enda grund för sin talan anfört att harmoniseringsbyrån har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Sökanden har därvid gjort gällande att omsättningskretsen består av genomsnittskonsumenter som delvis kan tillskrivas en särskilt hög uppmärksamhetsnivå, åtminstone i förhållande till en del av de aktuella varorna. Det finns vidare många kännetecken liknande det omtvistade varumärket som omsättningskretsen är van vid att uppfatta som upplysningar om varors ursprung. Dessutom används det omtvistade varumärket redan som en upplysning om kommersiellt ursprung för vissa varor och har tillräckligt specifika karaktärsdrag för att det ska anses ha det minimum av särskiljningsförmåga som krävs för att det ska skyddas i gemenskapen.

12 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

13 Enligt artikel 146.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 151.1 i förordning nr 207/2009) ska en internationell registrering där Europeiska gemenskapen designeras, från och med registreringsdagen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet, ha samma verkan som en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. Enligt artikel 149.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 154.1 i förordning nr 207/2009) ska internationella registreringar

där Europeiska gemenskapen designeras bli föremål för prövning med avseende på absoluta registreringshinder på samma sätt som ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken.

14 Av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 följer att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras. Enligt fast rättspraxis anses de kännetecken som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kunna uppfylla varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som betecknas med varumärket att träffa samma val vid ett senare köp om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 37, och av den 5 maj 2009 i mål T-449/07, Rotter mot harmoniseringsbyrån (formen på ett knippe korvar), REG 2009, s. II-1071, punkt 18).

15 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av genomsnittskonsumenten av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (ficklampors form), REG 2002, s. II-467, punkt 30, och domen i det ovan i punkt 14 nämnda målet Formen på ett knippe korvar, punkt 19).

16 Det räcker dock med ett minimum av särskiljningsförmåga för att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte ska tillämpas (förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrån (rund röd och vit tablett), REG 2001, s. II-2597, punkt 44, och av den 20 maj 2009 i de förenade målen T-405/07 och T-406/07, CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån (P@YWEB CARD och PAYWEB CARD), REG 2009, s. II-1441, punkt 57).

17 I det nu aktuella målet har skydd för det omtvistade varumärket vägrats i gemenskapen för samtliga varor för vilka skyddet har begärts. Det är huvudsakligen fråga om ädelmetaller, ädelmetallvaror, smycken och urmakerivaror i klass 14, väskor och lädervaror i klass 18 samt kläder och klädaccessoarer i klass 25. Med hänsyn till att dessa varor i princip riktar sig till den stora allmänheten delar förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning att omsättningskretsen ska anses utgöras av den stora allmänheten i gemenskapen. Sökanden har för övrigt inte bestritt denna omständighet.

18 Det sätt på vilket omsättningskretsen uppfattar varumärket beror emellertid på dess uppmärksamhetsnivå, vilken kan variera beroende på varu- eller tjänstekategori (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 16 nämnda målet Rund röd och vit tablett, punkt 48, och av den 12 september 2007 i mål T-358/04, Neumann mot harmoniseringsbyrån (formen på ett mikrofonhuvud), REG 2007, s. II-3329, punkt 40).

19 I förevarande fall skulle visserligen omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå kunna vara relativt hög då den väljer de aktuella varorna, såsom överklagandenämnden fann i sitt beslut. I motsats till vad sökanden har gjort gällande, kan det emellertid inte anses vara fråga om en omsättningskrets med en särskilt hög uppmärksamhetsnivå, inte ens vad gäller vissa av de aktuella varorna. Varorna kan visserligen anses ingå i modesektorn i vid bemärkelse och det kan medges att genomsnittskonsumenten fäster viss vikt vid sitt yttre och att det således är möjligt att vederbörande bedömer stil, kvalitet, detaljutförande och pris på dessa varor vid inköpstillfället, men det framgår inte av beskrivningen av de aktuella varorna att det skulle vara fråga om lyxvaror eller varor som är så sofistikerade eller har ett sådant pris att det är möjligt att omsättningskretsen skulle lägga särskild uppmärksamhet på varorna i fråga.

20 Det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga ska således bedömas i förhållande till samtliga varor med avseende på vilka det har begärts skydd för det omtvistade varumärket och hänsyn ska därvid tas till de förväntningar som en genomsnittskonsument som inte har en särskilt hög uppmärksamhetsnivå kan antas ha.

21 Det omtvistade varumärket utgörs av en uppåtsvängd linje som kan jämföras med en kvartscirkel. I mitten av linjen finns, på undersidan, ett litet vertikalt streck. Linjen slutar längst ut till höger i en kort linje som är nästan vinkelrät mot den första. Där de båda linjerna sitter ihop bildas en triangelliknande form. Samtliga dessa element utgör en helhet.

22 Vid förhandlingen hävdade sökanden att det lilla vertikala strecket på undersidan av den uppåtsvängda linjen i det omtvistade varumärket inte utgör en del av detsamma, utan beror på dålig tryckkvalitet, vilket förstainstansrätten förde till protokollet. Harmoniseringsbyrån gjorde å sin sida gällande att nämnda argument inte kan tas upp till sakprövning med motiveringen att det ändrar tvistens föremål vid överklagandenämnden i strid med artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilket också fördes till protokollet.

23 Det framgår av handlingarna från harmoniseringsbyrån att granskaren beskrev det omtvistade varumärket som ”en svart uppåtsvängd linje som längst upp till höger avslutas i en kort linje som är vinkelrät mot den första linjen” och att Franklin Loufrani, i den inlaga i vilken skälen för överklagandet till överklagandenämnden angavs, gjorde gällande att ”uppmärksamhet ska fästas vid det lilla lodräta strecket på undersidan av den svängda linjen … som inte nämndes av granskaren”. Det var således på Franklin Loufranis uttryckliga begäran som överklagandenämnden behandlade nämnda streck som en del av det omtvistade varumärket.

24 Enligt rättspraxis följer det av artikel 63 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009) och av artikel 135.4 i rättegångsreglerna att en sökande inte vid förstainstansrätten kan ändra ramen för rättegången såsom den följer av yrkandena vid harmoniseringsbyrån och de omständigheter som anförts där. Ett argument som framförs för första gången vid förhandlingen vid förstainstansrätten och som har sådan verkan ska således avvisas (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-3569, punkterna 43–45 och där angiven rättspraxis).

25 I det nu aktuella fallet medför det argument som sökanden framförde vid förhandlingen en ändring av det varumärke för vilket sökanden har begärt skydd i gemenskapen i förhållande till det varumärke som var föremål för överklagandenämndens prövning. I enlighet med vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande ändrar detta argument föremålet för tvisten vid överklagandenämnden såsom detta bestämts av de yrkanden som sökanden framställt vid harmoniseringsbyrån. Argumentet ska således avvisas och det lilla vertikala strecket anses utgöra en del av det omtvistade varumärket.

26 Såvitt avser varumärkets särskiljningsförmåga ska det erinras om att det i rättspraxis har slagits fast att kännetecken som har en alltför enkel utformning och består av en geometrisk grundform som en cirkel, en linje, en rektangel eller en vanlig femhörning inte i sig kan förmedla ett budskap som konsumenterna kan komma ihåg, och de kommer således inte att betrakta ett sådant kännetecken som ett varumärke, såvida det inte har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning (förstainstansrättens dom av den 12 september 2007 i mål T-304/05, Cain Cellars mot harmoniseringsbyrån (återgivning av en femsidig figur), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 22).

27 Samtidigt uppställs det inte något krav på en viss nivå av kreativitet eller språklig eller konstnärlig fantasi från varumärkesinnehavarens sida för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Det räcker att varumärket gör det möjligt för omsättningskretsen att identifiera de varumärkesskyddade varornas eller tjänsternas ursprung och att särskilja dessa från andra företags varor eller tjänster (domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 41, och förstainstansrättens dom av den 29 april 2009 i mål T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen mot harmoniseringsbyrån (α), REG 2009, s. II-861, punkt 43).

28 I det nu aktuella fallet är det utrett att det omtvistade varumärket inte föreställer en geometrisk figur. Parterna är emellertid oeniga om hur enkel utformningen ska anses vara och således även oeniga i frågan huruvida det ska anses ha särskiljningsförmåga. Sökanden har härvid gjort gällande att det omtvistade varumärket utgörs av en ”ganska komplex kombination av två linjer … som i viss mån liknar bokstaven ’t’” och att det därför ska anses ha särskiljningsförmåga.

29 Härvid påpekar förstainstansrätten för det första att överklagandenämnden, i motsats till vad sökanden har gjort gällande, inte alls underlät att beakta den linje som finns längst till höger på den svängda linjen eller den omständigheten att denna medför att det omtvistade varumärket ger ett annat intryck än det skulle ha gjort om det bara hade bestått av den svängda linjen. Det framgår av det angripna beslutet att överklagandenämnden underförstått utgick från granskarens beskrivning av det omtvistade varumärket, vilken har återgetts ovan i punkt 23, och sedan, i enlighet med vad som hade angetts i skälen för överklagandet till överklagandenämnden, kompletterade denna beskrivning med det ”lilla nedåtgående strecket på kurvans mitt” och slutligen konstaterade att detta lilla streck inte ändrade uppfattningen att det omtvistade varumärket är ”ett motiv med mycket enkel och banal utformning som uteslutande fungerar som dekoration och inte som en upplysning om varornas kommersiella ursprung”.

30 För det andra har sökanden visserligen grund för sitt påstående att bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga inte påverkas av den omständigheten att det fungerar som dekoration eller utsmyckning. Ett kännetecken som fyller andra funktioner än det klassiska varumärkets har emellertid endast särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, så att omsättningskretsen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster med ett annat kommersiellt ursprung (förstainstansrättens dom av den 5 december 2002 i mål T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrån (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 20, och av den 15 september 2005 i mål T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyrån (LIVE RICHLY), REG 2005, s. II-3411, punkt 66). Det är således nödvändigt att kännetecknet, även om det fungerar som dekoration, har ett minimum av särskiljningsförmåga.

31 Det omtvistade varumärket innehåller emellertid inte något som omsättningskretsen, ens om den är relativt uppmärksam, lätt och omedelbart kan lägga på minnet och som gör att kännetecknet omedelbart kan uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas kommersiella ursprung. Förstainstansrätten delar överklagandenämndens bedömning att kännetecknet uteslutande kommer att uppfattas som en dekoration, oavsett om det avser varorna i klass 14 eller dem i klasserna 18 och 25. Det omtvistade varumärket kommer således inte att göra det möjligt att särskilja någon av de aktuella varorna från konkurrerande varor.

32 Denna slutsats påverkas inte av att omsättningskretsen är van vid att uppfatta enkla randmotiv som varumärken eller av att många tillverkare redan har registrerat sådana varumärken för varor i klass 25.

33 I motsats till vad sökanden har gjort gällande har överklagandenämnden inte påstått att omsättningskretsen (särskilt konsumenter av varorna i klass 25) inte skulle vara van vid att uppfatta enkla randmotiv som särskiljande kännetecken. Nämnden har heller inte påstått att konsumenterna inte skulle fästa uppmärksamhet vid dessa randmotiv för att skilja mellan olika varor. Det framgår av det angripna beslutet att överklagandenämnden nöjde sig med att konstatera att de exempel som lagts fram inför den inte var övertygande, eftersom det var fråga om varumärken som skilde sig från det omtvistade varumärket och hade en mer komplicerad utformning än detsamma.

34 Överklagandenämndens bedömning i detta avseende är korrekt. För det första ska det i det nu aktuella fallet avgöras huruvida det omtvistade varumärket i sig är sådant att omsättningskretsen kan uppfatta det som en upplysning som gör det möjligt att identifiera de aktuella varornas kommersiella ursprung utan risk för förväxling med varor med ett annat ursprung. Den omständigheten att andra varumärken, även sådana som i likhet med det omtvistade varumärket har en enkel utformning, har ansetts vara av sådan karaktär, och således inte helt ansetts sakna särskiljningsförmåga, är följaktligen inte i sig avgörande för frågan huruvida även det omtvistade varumärket har det minimum av särskiljningsförmåga som krävs för att det ska kunna skyddas i gemenskapen.

35 För det andra måste det, under antagandet att sökandens argument i detta avseende kan tas upp till sakprövning – vissa varumärken har åberopats för första gången vid förstainstansrätten – medges att de många varumärken till vilka sökanden har hänvisat har en enkel utformning. De utgörs emellertid inte av bara enkla linjer eller streck som det omtvistade varumärket, utan består alla av identifierbara former med viss yta (en ifylld yta eller en yta som är ett resultat av konturerna), såsom ränder, parallellepipeder, kommatecken, stiliserade bokstäver eller kombinationer av sådana former. Förstainstansrätten delar således överklagandenämndens bedömning att de varumärken som sökanden hänvisade till i förfarandet vid överklagandenämnden bestod av mönster som gav det allmänna intrycket av en yta. Så är inte fallet med det omtvistade varumärket. Sökandens påstående att de varumärken till vilka sökanden har hänvisat uppvisar samma karaktärsdrag som det omtvistade varumärket eller att det sistnämnda är lika

komplext som de förstnämnda kan därför inte godtas. Den omständigheten att en konsument av vissa varor i klass 25 är van vid att uppfatta sådana former eller sådana kombinationer av former som upplysningar om varornas kommersiella ursprung är således inte avgörande för det nu aktuella fallet.

36 För det tredje ska det minimum av särskiljningsförmåga som krävs för att ett kännetecken ska kunna registreras eller skyddas i gemenskapen bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Överklagandenämnderna ska nämligen fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering eller skydd av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska därför enbart bedömas på grundval av nämnda förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis (domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, och domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, punkt 65). Den omständigheten att harmoniseringsbyrån tidigare har beviljat registrering av gemenskapsvarumärken bestående av kännetecken som utgörs av ränder och har en enkel utformning är följaktligen inte relevant vid bedömningen av huruvida det omtvistade varumärket helt saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

37 Förstainstansrätten delar därför överklagandenämndens bedömning att det omtvistade varumärket är ett motiv med mycket enkel och banal utformning, som uteslutande fungerar som dekoration, och att det inte skulle uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas kommersiella ursprung.

38 Sökandens argument att det omtvistade varumärket redan har använts som upplysning om kommersiellt ursprung påverkar inte denna bedömning. Artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 innebär att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska prövas utan hänsyn till dess faktiska användning enligt artikel 7.3 i samma förordning (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) (förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 40, och av den 23 november 2004 i mål T-360/03, Frischpack mot harmoniseringsbyrån (formen på en ask för ost), REG 2004, s. II-4097, punkt 29). Dessutom syftar en talan vid förstainstansrätten till att rätten ska pröva lagenligheten av beslut från harmoniseringsbyråns överklagandenämnder i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Förstainstansrättens uppgift är således inte att ompröva de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som förebringas för första gången vid förstainstansrätten. Att godta sådan bevisning strider nämligen mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna, där det anges att parternas inlagor inte kan ändra

föremålet för tvisten i överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet α, punkt 9). Det framgår av handlingarna från förfarandet vid harmoniseringsbyrån att de fotografier som sökanden har ingett till stöd för sitt argument lämnades in för första gången i förfarandet vid förstainstansrätten och att sökanden i samband med förfarandet vid harmoniseringsbyrån inte gjorde gällande att det omtvistade varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Detta argument och den bevisning som lämnats in till stöd för detsamma kan således inte tas upp till sakprövning.

39 Slutligen finner förstainstansrätten att det saknas skäl att godta argumentet att omsättningskretsen kommer att uppfatta det omtvistade varumärket som en ”halv smiley-mun”, det vill säga att motivet är tänkt att likna smileyn, som är registrerad som gemenskapsvarumärke nr 517 383, och att denna omständighet medför att det har särskiljningsförmåga. Denna bedömning gäller även om det antas att detta argument, som anfördes för första gången vid förstainstansrätten, hade kunnat tas upp till sakprövning. Att godkänna sökandens resonemang på denna punkt skulle, såsom harmoniseringsbyrån har påpekat, vara detsamma som att godta att den omständigheten att ett varumärke består av en del av ett registrerat varumärke och, följaktligen, den omständigheten att ett varumärke består av en del av ett varumärke med särskiljningsförmåga, i sig innebär att varumärket ska anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Detta kan dock inte godtas. Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i nämnda bestämmelse grundar sig nämligen på dess förmåga att särskilja varumärkessökandens varor eller tjänster på marknaden i förhållande till de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 30). Den omständigheten att det omtvistade varumärket består av en del av ett redan registrerat varumärke är inte relevant vid denna bedömning.

40 Även om det vid en direkt jämförelse mellan de båda varumärkena kan konstateras att det omtvistade varumärket liknar en halv sådan mun som återfinns i gemenskapsfigurmärke nr 517 383, erinrar förstainstansrätten under alla omständigheter om att genomsnittskonsumenten måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena (förstainstansrättens dom av den 25 september 2002 i mål T-316/00, Viking-Umwelttechnik mot harmoniseringsbyrån (kombination av grönt och grått), REG 2002, s. II-3715, punkt 28, och av den 12 november 2008 i mål T-400/07,

GretagMacbeth mot harmoniseringsbyrån (kombination av 24 färgade kvadrater), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 47). För att omsättningskretsen ska kunna känna igen det omtvistade varumärket såsom en del av gemenskapsvarumärke nr 517 383 krävs det dessutom att den känner till det sistnämnda varumärket, vilket sökanden inte har visat. Det kan således inte anses att omsättningskretsen skulle uppfatta det omtvistade varumärket som en halv smiley-mun, eller som ett halvt sådant leende som återfinns i gemenskapsvarumärke nr 517 383. Det kan härvid även konstateras, i likhet med vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, att det lilla vertikala strecket på undersidan av den svängda linjen i det omtvistade varumärket inte finns med på den mun som återfinns i gemenskapsvarumärke nr 517 383. Den möjliga associationen mellan det omtvistade varumärket och det varumärke som åberopats av sökanden kan således inte anses styrkt.

41 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden inte gjorde fel när den ansåg att det omtvistade varumärket saknade det minimum av särskiljningsförmåga som krävs för att det inte ska omfattas av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att skydd i gemenskapen för detsamma därför inte skulle beviljas. Då sökanden endast har anfört denna enda grund om åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och talan inte kan vinna bifall såvitt avser densamma ska sökandens talan ogillas.

Rättegångskostnader

42 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna i samband med att sökanden inträdde i förfarandet i stället för Franklin Loufrani. Eftersom sökanden har tappat målet ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) The Smiley Company SPRL ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet dem som uppstod i samband med att bolaget inträdde i förfarandet i stället för Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 september 2009.

Justitiesekreterare Ordförande

E. Coulon V. Tiili