Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

24 september 2019*

”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en moped – Tidigare gemenskapsformgivning – Ogiltighetsgrund – Särprägel – Helhetsintrycken skiljer sig åt – Kunnig användare – Artikel 6 och artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 – Tolkning förenlig med artikel 6 i förordning nr 6/2002 – Ett äldre nationellt tredimensionellt varumärke som inte har registrerats har inte använts i den registrerade formgivningen – Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 – Ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrättsliga lagstiftning har inte varit föremål för otillåten användning i den registrerade formgivningen – Artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002”

I mål T-219/18,

Piaggio & C. SpA, Pontedera (Italien), företrätt av advokaterna F. Jacobacci, B. La Tella och B. Lucchetti,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av L. Rampini och J. Crespo Carrillo, båda i egenskap av ombud,

motpart,

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd och intervenient i förevarande mål:

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, Taizhou (Kina), företrätt av advokaterna M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea och M. Balestriero,

angående ett överklagande av ett beslut av EUIPO:s tredje överklagandenämnd av den 19 januari 2018 (ärende R 1496/2015–3), avseende ett ogiltighetsförfarande mellan Piaggio & C. och Zhejiang Zhongneng Industry Group,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen),

sammansatt av ordföranden G. Berardis, samt domarna S. Papasavvas och O. Spineanu-Matei (referent),

justitiesekreterare: handläggaren E. Hendrix,

* Rättegångsspråk: italienska.

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 30 mars 2018,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2018,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2018,

efter förhandlingen den 27 februari 2019,

med beaktande av beslutet den 30 april 2019 att återuppta det muntliga förfarandet,

med beaktande av tribunalens skriftliga fråga till parterna och deras svar på denna fråga som inkom till tribunalens kansli den 16 och den 17 maj 2019,

med beaktande av beslutet den 20 maj 2019 att avsluta det muntliga förfarandet,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 19 november 2010 gav intervenienten, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, in en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

2 Den formgivning som registreringsansökan avsåg är den formgivning som återgavs ur följande sex vinklar:



3 I registreringsansökan åberopade intervenienten prioritet för den omtvistade formgivningen i enlighet med artiklarna 41–43 i förordning nr 6/2002. Denna begäran grundade sig på en tidigare ansökan avseende samma formgivning som ingetts till den behöriga myndigheten i Kina den 13 juli 2010.

4 De produkter som den sökta formgivningen är avsedd att ingå i omfattas av klass 12–11 i Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönster, i dess ändrade lydelse, och motsvarar följande beskrivning: ”Motorcyklar, Mopeder”.

5 Ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning offentliggjordes i tidningen om gemenskapsformgivningar nr 2010/265 av den 23 november 2010. Formgivningen registrerades under nummer 1783655–0002 med registreringsdatum den 19 november 2010 och prioritet den 13 juli 2010.

6 Den 6 november 2014 gav klagandebolaget, Piaggio & C. SpA, med stöd av artikel 52 i förordning nr 6/2002 in en ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen för de produkter som avses i punkt 4 ovan.

7 Till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring anfördes de registreringshinder som avses i artikel 25.1 b, e och f i förordning nr 6/2002.

8 Beträffande den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, gjorde klagandebolaget i sin ansökan om ogiltighetsförklaring gällande att den omtvistade formgivningen inte var ny och saknade särprägel, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i denna förordning. Klagandebolaget valde till stöd för sitt argument den tidigare formgivning som saluförts under beteckningen ”Vespa LX” (nedan kallad den tidigare formgivningen), vars spridning den styrkte genom bilder som publicerats i de specialiserade tidskrifterna *Motociclismo* i maj 2005, *In sella* i april 2005 och *City-X* i juni 2009. Dessa bilder och de angivelser som de åtföljs av återges nedan:





9 Enligt klagandebolaget var den omtvistade formgivningen i huvudsak identisk med den tidigare formgivningen och gav samma helhetsintryck som den sistnämnda, vilket gjorde det möjligt att utesluta att den var ny och hade särprägel, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning nr 6/2002.

10 För det andra har klagandebolaget, när det gäller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, gjort gällande att den form av skoter som den tidigare formgivningen var avsedd att ingå i också var skyddad, av den italienska lagstiftningen, såsom icke-registrerat tredimensionellt ”de facto-varumärke”, som användes i Italien sedan år 2005 (nedan kallat det äldre varumärket). Enligt klaganden har detta varumärke till följd av dess användning uppnått hög särskiljningsförmåga, eftersom särdragen i den tredimensionella skoter-form som den skyddar i huvudsak har förblivit oförändrade sedan klagandens skapande och första saluförande av skotern ”Vespa”, vilket ägde rum åren 1945–1946. Enligt klaganden är de aktuella särdragen följande:

– X-formen mellan den bakre kåpan och sadelns underdel, illustrerad nedan:



– Den upp- och nervända Ω-formen mellan sadelns underdel och chassit, illustrerad nedan:



– Chassits pilform, illustrerad nedan:



11 Klagandebolaget har gjort gällande att den styrkt att det äldre varumärket har varit föremål för notorisk användning och att det föreligger en risk att omsättningskretsen förväxlar den ifrågasatta formgivningen med det äldre varumärket.

12 För det tredje har klagandebolaget, när det gäller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002, gjort gällande att den tidigare formgivningen var skyddad av den italienska och franska upphovsrätten. Enligt klaganden har den tidigare formgivningen, som intellektuellt verk, varit föremål för otillåten användning i den ifrågasatta formgivningen.

13 I beslut av den 23 juni 2015 slog annulleringsenheten fast att den omtvistade formgivningen var ny i den mening som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 5 i denna förordning. Annulleringsenheten biföll emellertid, mot bakgrund av den tidigare formgivningen, begäran om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen, med motiveringen att den saknade

särprägel i den mening som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 6 i samma förordning. Eftersom annulleringsenheten hade fastställt att den omtvistade formgivningen var ogiltig, på grund av att detta villkor som enligt förordning 6/2002 krävs för dess skydd inte var uppfyllt, ansåg den inte att det var nödvändigt att pröva de övriga av klaganden åberopade ogiltighetsgrunderna, det vill säga de som avses i artikel 25.1 e och f i denna förordning.

14 Intervenienten överklagade den 27 juli 2015 annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s överklagandenämnd, med stöd av artiklarna 55–60 i förordning nr 6/2002.

15 Genom beslut av den 19 januari 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) biföll EUIPO:s tredje överklagandenämnd intervenientens överklagande och upphävde därmed annulleringsenhetens beslut och ogillade ansökan om ogiltighetsförklaring. Överklagandenämnden ansåg för det första att skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna räckte för att utesluta att den tidigare formgivningen skulle göra att nyhetskravet inte var uppfyllt, enligt artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 5 i denna förordning. Vidare, till skillnad från annulleringsenheten, fastställde överklagandenämnden att den ifrågasatta formgivningen inte saknade särprägel i den mening som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 6 i denna förordning. Överklagandenämnden angav för det första att det förelåg omfattande och tillräckligt klara skillnader mellan de aktuella formgivningarna. För det andra ansåg den att den omtvistade formgivningen gav en kunnig användare ett annat helhetsintryck än det som gavs vid betraktandet av den tidigare formgivningen. Slutligen prövade överklagandenämnden, genom att vidta de åtgärder som annulleringsenheten kunnat vidta enligt artikel 60 i förordning nr 6/2002, de båda övriga ogiltighetsgrunder som klagandebolaget åberopat vid annulleringsenheten, nämligen de som anges i artikel 25.1 e och f i denna förordning. Den fastställde således att det äldre varumärket inte använts i den omtvistade formgivningen, bland annat på grund av de uppenbara stil-skillnaderna mellan dessa och av den höga uppmärksamhetsnivå som kan tillskrivas omsättningskretsen för det äldre varumärket. Således var den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 inte tillämplig. Överklagandenämnden fastställde vidare, vad beträffar den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002, att det inte var motiverat att förklara den omstridda formgivningen ogiltig på grund av åsidosättande av italiensk och fransk upphovsrätt, eftersom den tidigare formgivningen, som intellektuellt verk, inte använts i den omtvistade formgivningen och de helhetsintryck som de gav var olika.

Förfarandet och parternas yrkanden

16 Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet och, följaktligen, förklara den omtvistade formgivningen ogiltig,

– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta de kostnader som uppkommit i samband med förfarandet vid överklagandenämnden, i enlighet med artikel 190 i tribunalens rättegångsregler, och

– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta samtliga rättegångskostnader i samband med förevarande förfarande.

17 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klagandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet,

– fastställa att den omtvistade formgivningen är giltig, och

– förplikta klagandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

19 Inledningsvis ska, eftersom ”fastställa att den omtvistade formgivningen är giltig” innebär att ogilla överklagandet, intervenientens andra yrkande i huvudsak anses avse att överklagandet ska ogillas (se analogt, dom av den 13 december 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, ej publicerad, EU:T:2016:724, punkt 15).

20 Klagandebolaget har till stöd för sitt överklagande åberopat tre grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 25.1 b, jämförd med artikel 6 i förordning nr 6/2002. Som andra grund har klaganden gjort gällande ett åsidosättande av artikel 25.1 e i denna förordning. Den tredje grunden gäller åsidosättande av artikel 25.1 f i förordningen.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 25.1 b, jämförd med artikel 6, i förordning nr 6/2002

21 Klaganden har, inom ramen för den första grunden, gjort gällande att överklagandenämnden, i punkterna 24–26 i det överklagade beslutet, gjorde en felaktig bedömning när den fastställde att det inte fanns någon fullständig likhet mellan de aktuella formgivningarna och att skillnaderna mellan dessa inte kunde klassificeras som ”obetydliga detaljer”.

22 Klagandebolaget har även gjort gällande att överklagandenämnden har gjort oriktiga bedömningar i tolkningen och tillämpningen av de principer som avses i artikel 6 i förordning nr 6/2002, trots att den omtvistade formgivningen, mot bakgrund av den tidigare formgivningen, saknade särprägel i den mening som avses i denna bestämmelse.

23 EUIPO och intervenienten har bestritt samtliga av klagandebolaget anförda argument.

24 Det ska erinras om att det i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002 anges att en gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om formgivningen inte uppfyller kraven i artiklarna 4–9 i förordningen.

25 Enligt artikel 4.1 i förordning nr 6/2002, ska en formgivning skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad.

26 Enligt artikel 5 i förordning nr 6/2002 ska en formgivning betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten. Formgivningar ska betraktas som identiska om deras utseende endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter.

27 Det ska inledningsvis påpekas att överklagandenämnden formulerade slutsatserna i punkterna 24–26 i det överklagade beslutet inom ramen för sin prövning av påståendet att den omtvistade formgivningen inte var ny, i den mening som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 5 i denna förordning. Som klagandebolaget bekräftade vid förhandlingen, har den till stöd för sin talan varken åberopat åsidosättande av dessa bestämmelser, eller att överklagandenämnden skulle ha gjort någon oriktig bedömning av huruvida den omtvistade formgivningen var ny. Klagandebolaget erkänner att de aktuella formgivningarna inte är identiska. Således kan klagandebolaget inte med framgång, inom ramen för denna grund, avseende bland annat ett åsidosättande av artikel 25.1 b i

förordning nr 6/2002, jämförd med artikel 6 i denna förordning, bestrida överklagandenämndens bedömningar i punkterna 24–26 i det överklagade beslutet avseende påståendet att den omtvistade formgivningen inte är ny i den mening som avses i artikel 5 i denna förordning.

28 När det gäller bedömningen av huruvida den omtvistade formgivningen har särprägel ska det, för det första, erinras om att en registrerad gemenskapsformgivning enligt artikel 6.1 b i förordning nr 6/2002 ska anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.

29 I den italienska språkversionen av artikel 6.1 förordning nr 6/2002 tilläggs att det helhetsintryck som en formgivning måste ge för att den ska anses ha särprägel ska skilja sig ”betydligt” från det helhetsintryck en kunnig användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten.

30 Det ska påpekas att enligt fast rättspraxis fordrar behovet av en enhetlig tolkning av en unionsbestämmelse att den, i händelse av bristande överensstämmelse mellan dess språkversioner, tolkas mot bakgrund av sammanhanget i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår. Tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse förutsätter att de olika språkversionerna av bestämmelsen jämförs (se dom av den 23 december 2015, Firma Theodor Pfister, C-58/15, ej publicerad, EU:C:2015:849, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

31 Bland de rättsakter som upprättats inom ramen för det förfarande som ledde fram till antagandet av förordning nr 6/2002, innehöll det första förslaget, framställt av Europeiska kommissionen, till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsformgivningar (EGT C 29, 1994, s. 20), i alla dess språkversioner, angivelsen ”betydligt” i dess artikel 6.1. Till följd av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsformgivningar” (EGT C 388, 1994, s. 9), i vilket angavs att uttrycket ”betydligt” skulle medföra att många formgivningar, särskilt textilformgivningar, skulle uteslutas från det planerade skyddet, varvid det följaktligen föreslogs att uttrycket skulle strykas, togs detta bort från artikel 6.1 i det kommissionens ändrade förslag till rådets förordning (EG) om gemenskapsmönster (EGT C 248 E, 2000, s. 3), i alla dess språkversioner, utom den italienska. Denna avvikelse i lydelsen av artikel 6.1 fanns kvar, i dess italienska språkversion, i kommissionens slutgiltigt ändrade förslag till rådets förordning om gemenskapsmönster (EGT C 62 E, 2001, s. 173).

32 Det följer vidare av en jämförelse av de olika befintliga språkversionerna av förordning nr 6/2002, och bland annat av dess artikel 6.1, att det i alla språkversionerna av denna artikel, med undantag för den italienska, föreskrivs att en registrerad gemenskapsformgivning ska anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten.

33 Under dessa omständigheter anser tribunalen att det är uppenbart att angivelsen ”betydligt” i artikel 6.1 i förordning nr 6/2002 i en enda språkversion av denna är en felaktig kvarlevnad från lagstiftningsförfarandet inför antagandet av denna förordning.

34 Artikel 6.1 i förordning nr 6/2002 ska således tolkas och tillämpas dels enligt dess lydelse, såsom den erinrats om i punkt 32 ovan, vilken följer av de olika språkversioner som nu existerar av förordning nr 6/2002, med undantag för den italienska språkversionen, dels enligt en enhetlig och oberoende tolkning av den beaktade språkversionen av bestämmelsen i rättspraxis.

35 Det ska i detta syfte erinras om att eftersom kravet i artikel 6 i förordning nr 6/2002 går längre än det i artikel 5 i samma förordning, gäller omvänt att skillnaden i helhetsintryck som en kunnig användare upplever i den mening som avses i artikel 6, enbart kan grunda sig på förekomsten av objektiva skillnader mellan de motstående formgivningarna (dom av den 6 juni 2013,

Kastenholz/harmoniseringskontoret – Qwatchme (Urtavlor), T-68/11, EU:T:2013:298, punkt 39). Således ska hänsyn tas till skillnader som är tillräckligt framträdande för att skapa olika helhetsintryck (dom av den 4 juli 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Armband till elektronisk klocka), T-90/16, ej publicerad, EU:T:2017:464, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

36 Det ska vidare påpekas att det i skäl 14 i förordning nr 6/2002 bland annat anges att en formgivnings särprägel bör bedömas utifrån om det helhetsintryck som en kunnig användare ges vid betraktande av formgivningen tydligt skiljer sig från det han ges av den samlade mängden av redan befintliga formgivningar.

37 I artikel 28.1 b v i kommissionens förordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (EGT L 341, 2002, s. 28) anges att om grunden för ogiltighet är att den registrerade gemenskapsformgivningen inte uppfyller kraven i bland annat artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002, ska ansökan om ogiltighetsförklaring innehålla uppgifter om och återgivning av de tidigare formgivningar som kan utgöra ett hinder för den registrerade gemenskapsformgivningens särprägel, samt handlingar som styrker existensen av dessa tidigare formgivningar.

38 Som klagandebolaget till stöd för denna grund bekräftade vid förhandlingen, valde det, i förhållande till den samlade mängden av redan befintliga formgivningar som avses i skäl 14 i förordning nr 6/2002, den tidigare formgivningen, eftersom den återger de särdrag som illustreras i punkt 10 ovan, av vilken klagandebolaget har tillhandahållit bilder som styrker att den existerar och har gjorts tillgänglig för allmänheten.

39 För det tredje ska det erinras om att det i artikel 6.2 i förordning nr 6/2002 preciseras att vid prövning av en formgivnings särprägel ska den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen beaktas.

40 Det är mot denna bakgrund som det ska bedömas huruvida den omtvistade formgivningen saknar särprägel i den mening som avses i artikel 6 i förordning nr 6/2002 i förhållande till den tidigare formgivningen.

Kunnig användare av den omtvistade formgivningen och formgivarens frihet.

41 I förevarande mål har överklagandenämnden för det första, i punkterna 30–32 i det överklagade beslutet, angett att den relevanta sektorn beträffande vilken en kunnig användare av den omtvistade formgivningen skulle fastställas, var sektorn ”skotrar”, såsom underkategori till kategorin ”Motorcyklar, Mopeder”.

42 I motsats till vad intervenienten har gjort gällande, nämligen att den relevanta sektorn är under-kategorin klassiska skotrar, ska den definition av den relevanta sektor som överklagandenämnden fastställde och som klagandebolaget inte har bestritt, nämligen ”skotrar”, bekräftas. Med denna definition beaktas nämligen indikationen, såsom den anges i ansökan om registrering, av produkterna ”Motorcyklar, Mopeder” bland vilka den omtvistade formgivningen avses ingå, men även den omtvistade formgivningen som sådan, eftersom den gör det möjligt att identifiera ”skotrar” inom den större produktkategori som angavs vid registreringen och följaktligen effektivt faktiskt bestämma vem den kunniga användaren är och den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av den omtvistade formgivningen (se för ett liknande resonemang, dom av den 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/harmoniseringskontoret – PepsiCo (Cirkelformad reklamartikel), T-9/07, EU:T:2010:96, punkt 56).

43 Vidare har överklagandenämnden, i punkterna 33–35 i det överklagade beslutet, angett att den kunniga användaren av den omtvistade formgivningen var den person som använde en skoter för sina egna resor, som kände till de olika formgivningar för skotrar som fanns i handeln och som hade en viss nivå av kunskap beträffande vilka delar som normalt ingick i dessa produkter. Överklagandenämnden har lagt till att denna person, mot bakgrund av sitt intresse för de aktuella fordonen, kunde betraktas som en särskilt uppmärksam användare som även är medveten om de berörda produkternas design och estetik.

44 Beträffande den grad av frihet som den omtvistade formgivningens formgivare haft har överklagandenämnden, i punkterna 36–41 i det överklagade beslutet, angett att de faktorer som, i viss mån, påverkade friheten i designen av skotern inte var trenderna inom design, eller sektorns eventuella mättnad, utan främst var knutna till fordonets typ och funktion, eftersom skotern måste tillåta föraren att hålla överkroppen rak, benen böjda i 90 graders vinkel och fötterna bekvämt placerade på ett centralt fotstöd. Skotern skulle vidare ha hjul med en begränsad diameter, ett skyddande chassi och en kåpa som täckte motorn. Följaktligen kunde friheten i formgivningen komma till uttryck i ritningen av skyddspartiet, fotstödet, kåpan, stänkskärmarna, sadeln, hjulen och i ritningen av framljusens och bakljusens placering. Överklagandenämnden drog av detta slutsatsen att formgivarens nivå av frihet vid utformningen av formgivningen åtminstone kunde betraktas som medelstor.

45 Det bör göras en jämförelse mellan de helhetsintryck som de aktuella formgivningarna ger på grundval av dessa konstateranden av överklagandenämnden, vilka för övrigt inte har bestritts av parterna.

Jämförelsen av de helhetsintryck som formgivningarna ger en kunnig användare

46 Enligt rättspraxis ska bedömningen av en formgivnings särprägel göras i jämförelse med en eller flera specifika, individualiserade, bestämda och identifierade formgivningar bland samtliga de formgivningar som tidigare har gjorts tillgängliga för allmänheten. För att en formgivning ska anses ha särprägel ska således det helhetsintryck som denna formgivning ger en kunnig användare skilja sig från det helhetsintryck en sådan användare ges av en eller flera tidigare formgivningar, bedömda separat, och inte från det helhetsintryck denne ges av en kombination av enskilda beståndsdelar som kommer från flera tidigare formgivningar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, punkterna 25 och 35).

47 En formgivnings särprägel följer av att en kunnig användare får ett helhetsintryck av skillnad eller avsaknad av ”déjà vu” i förhållande till tidigare formgivningar, oavsett kvarvarande skillnader som, även om de är mer än obetydliga detaljer, inte är tillräckligt framträdande för att påverka nämnda helhetsintryck, med hänsyn tagen till skillnader som är tillräckligt framträdande för att skapa olika helhetsintryck (se, dom av den 7 november 2013, Budziewska/harmoniseringskontoret – Puma (Kattdjur som hoppar), T-666/11, ej publicerad, EU:T:2013:584, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

48 Vid bedömningen av en formgivnings särprägel i förhållande till tidigare formgivningar bör arten av den produkt som formgivningen används för eller ingår i, och i synnerhet den industrisektor dit den hör (se skäl 14 i förordning nr 6/2002), den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (se artikel 6.2 i förordning nr 6/2002), utsikterna för att teknikens utvecklingsnivå ska stagnera, vilket, även om det inte kan anses begränsa den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen, kan göra en kunnig användare mer medveten om skillnaderna mellan de formgivningar som jämförs, liksom det sätt på vilket den berörda produkten används och framför allt den hantering som den normalt sett blir föremål för under användningen (se dom av den 7 november 2013, Kattdjur som hoppar) T-666/11, ej publicerad, EU:T:2013:584, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

49 Eftersom klagandebolaget, i förhållande till samtliga tidigare formgivningar, valde den tidigare formgivningen, ska en jämförelse göras mellan å ena sidan det helhetsintryck som denna ger och å andra sidan det helhetsintryck som den omtvistade gemenskapsformgivningen ger (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/harmoniseringskontoret – Bosch Security Systems (Kommunikationsutrustning), T-153/08, EU:T:2010:248, punkterna 23 och 24).

50 För det första kan det inledningsvis konstateras att klagandebolaget saknar grund för att göra gällande att den omständigheten att de aktuella formgivningarna har flera gemensamma nämnare och har en mycket liknande allmän form skulle göra det möjligt att fastställa att den omtvistade formgivningen medför ett helhetsintryck av ”déjà vu” i förhållande till den tidigare formgivningen.

51 Som överklagandenämnden med fog har gjort gällande präglas nämligen den tidigare formgivningen av rundade linjer, medan den omtvistade formgivningen präglas av linjer som i huvudsak är vinklade. De berörda formgivningarna ger således en kunnig användare, som måste anses vara särskilt uppmärksam och medveten, bland annat när det gäller de berörda produkternas design och estetik, motstridiga helhetsintryck.

52 Vidare ska det erinras om att det inte, vid jämförelsen av formgivningar, är uteslutet att det helhetsintryck som var och en av dessa ger kan präglas av vissa egenskaper hos produkterna eller delar av de berörda produkterna. För att fastställa huruvida en viss egenskap präglar en produkt, eller en del av denna, är det nödvändigt att bedöma den högre eller lägre grad av påverkan som de olika egenskaperna hos produkten eller den aktuella delen har på denna produkts eller denna dels utseende (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2013, Merlin m.fl./harmoniseringskontoret, Dusyma (Spel), T-231/10, ej publicerad, EU:T:2013:560, punkt 36).

53 Klaganden har gjort gällande vissa formella egenskaper, som särdrag hos den tidigare formgivningen på vilka likheterna mellan de aktuella formgivningarna grundar sig. Det rör sig om X-formen mellan den bakre kåpan och sadelns underdel, den upp- och nervända Ω-formen mellan sadelns underdel och chassit och chassits pilform, till vilka Tribunale di Torino (Turins domstol, Italien), genom dom av den 6 april 2017, nr 1900/2017 (nedan kallad Turins domstols dom), vilken bekräftades av Corte d’appello di Torino (Turins appellationsdomstol, Italien) genom dom av den 12 december 2018, nr 677/2019 (nedan kallad Turins appellationsdomstols dom), i en tvist mellan intervenienten och klagandebolaget, lade karosseriets droppliknande form. Det ska emellertid påpekas att klaganden varken har visat att en kunnig användare faktiskt kommer att känna igen dessa egenskaper som de som präglar den tidigare formgivningens utseende eller att dessa egenskaper även återfinns i den omtvistade formgivningen och har en påverkan på denna formgivnings utseende som är jämförbar med den påverkan som den har på den tidigare formgivningen.

54 Slutligen ska det påpekas att klagandens argument, enligt vilka dels de aktuella produkternas gemensamma nämnare även återfinns i de andra versionerna av skotern ”Vespa” sedan klagandebolagets skapande och första saluförande på marknaden av den, vilka ägde rum under åren 1945–1946, dels hänvisningen till skoter-modellen ”Vespa S” som bland annat innehöll en kvadratisk strålkastare och rektangulära former, inte kan godtas. Av de skäl som anges i punkterna 38 och 49 ovan, har de nämligen ingen inverkan på prövningen av den omtvistade formgivningens särprägel, vilken ska bedömas enbart med beaktande av den tidigare formgivningen, som klagandebolaget har valt, i förhållande till tidigare formgivningar, till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring.

55 För det andra ska det, beträffande klagandens argument avseende att de skillnader som överklagandenämnden påtalat i huvudsak avser detaljer av ringa betydelse, påpekas att skillnader spelar en obetydlig roll för det helhetsintryck som de motstående formgivningarna ger när det gäller att skilja de aktuella produkterna åt i den kunniga användarens varseblivning eller uppväga de likheter

som har konstaterats mellan dessa formgivningar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 november 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/harmoniseringskontoret – Wenf International Advisers (Korkskruv), T-337/12, EU:T:2013:601, punkterna 49–54).

56 Klaganden kan inte med framgång göra gällande att de skillnader som överklagandenämnden har åberopat skulle sakna relevans för en teoretisk prövning och än mindre vara avgörande vid en ”prövning i praktiken” av de aktuella formgivningarna med motiveringen att en kunnig användare, när han använder skotern, skulle visualisera den ur en vinkel mellan 45 och 60 grader.

57 I motsats till vad klagandebolaget har gjort gällande, saknas det nämligen för det första anledning att, vid bedömningen av en kunnig användares uppfattning av utseendet av de aktuella formgivningarna, fästa någon större vikt vid perspektivet vid användningen av de produkter i vilka de aktuella formgivningarna avses ingå. Användaren grundar nämligen även sitt beslut att köpa och sitt beslut att använda de aktuella produkterna på deras design (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 maj 2015, Senz Technologies/harmoniseringskontoret – Impliva (Paraplyer), T-22/13 och T-23/13, EU:T:2015:310, punkt 97 (ej publicerad)).

58 Vidare gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den, efter en detaljerad jämförelse framifrån, från sidan och bakifrån av de aktuella formgivningarna, påpekade att skillnaderna mellan dem var många och omfattande och inte kommer att undgå en kunnig användare som, liksom har angetts ovan i punkt 43, känner till de olika befintliga formgivningarna inom den berörda sektorn, har en viss grad av medvetenhet beträffande vilka delar som dessa formgivningar normalt sett omfattar och, med anledning av användarens intresse för de berörda produkterna, kan anses vara en användare som är både särskilt uppmärksam och medveten om de berörda produkternas design och estetik.

59 För det tredje följer det av rättspraxis att ju mer begränsad formgivarens frihet är vid utvecklingen av formgivningen, i desto större utsträckning är smärre skillnader mellan de motstående formgivningarna tillräckliga för att de helhetsintryck som den kunniga användaren får ska skilja sig åt. Och vice versa: ju större formgivarens frihet är vid utvecklingen av formgivningen, i desto mindre utsträckning är smärre skillnader mellan de formgivningar som jämförs tillräckliga för att de helhetsintryck som den kunniga användaren får ska skilja sig åt. (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2017, Chanel/EUIPO, Jing Zhou och Golden Rose 999 (Ornament), T-57/16, EU:T:2017:517, punkt 30). I förevarande mål är emellertid de befintliga skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna, såsom de anges av överklagandenämnden i punkterna 44–47 i det överklagade beslutet och som även rör de delar avseende vilka den frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av formgivningen kan framgå, många och betydande, varför formgivarens frihet, som har fastställts som åtminstone medelstor, inte kan påverka slutsatsen beträffande det helhetsintryck som var och en av dessa formgivningar ger.

60 Skillnaderna avseende strålkastaren, chassit, den centrala synliga delen av chassit, luftintaget eller skyddsgallret för tutan, blinkersen och profilen av den nedre delen av stänkskärmen förstärker nämligen den vinkel-präglade aspekten av den omtvistade formgivningen i förhållande till den tidigare formgivningen, vilken utmärks av ett kurvigare utseende. Den bakre kåpans form, en halvcirkel som är avsmalnande i den tidigare formgivningen och strikt geometrisk i den omtvistade formgivningen, bekräftar även denna uppfattning. Vidare utgör kåpan (som lämnar hjulet helt bart i den omtvistade formgivningen, till skillnad mot vad som är fallet i den tidigare formgivningen), utformningen och placeringen av strålkastarna (vilka sammantaget har samma storlek) en helhet, och är placerade på den nedre kanten av karosseriet i den omtvistade formgivningen, medan de har helt andra storlekar, är åtskilda och placerade i olika positioner i den tidigare formgivningen. Utformningen av passagerarhandtaget och styret, vertikalt i den omtvistade formgivningen och i huvudsak horisontellt i den tidigare, är även betydande skillnader som påverkar det helhetsintryck som var och en av de aktuella formgivningarna ger.

61 Av detta följer att de skillnader som överklagandenämnden med rätta har påtalat mellan de aktuella formgivningarna, vilka även avser de delar som klagandebolaget har åberopat som särdrag hos den tidigare formgivningen, är förnimbara för en kunnig användare och påverkar det helhetsintryck som de aktuella formgivningarna ger denne, oberoende av det perspektiv ur vilket den kunniga användaren iakttar dessa formgivningar.

62 För det tredje har klagandebolaget, utan att göra gällande någon självständig grund avseende att det överklagade beslutet är bristfälligt motiverat, anfört att överklagandenämnden inte på ett lämpligt sätt har motiverat skälen till varför den frångick de bedömningar av de faktiska omständigheterna som annulleringsenheten redan hade gjort. Detta argument kan inte anses övertygande. Överklagandenämnden, som inte är bunden av annulleringsenhetens bedömningar av de faktiska omständigheterna, har i tillräcklig utsträckning redogjort för skälen, som anges i punkterna 58–61 ovan, till varför den, efter sakprövningen av ansökan och till följd av en objektiv teknisk bedömning av de befintliga skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna, kom fram till andra slutledningar än annulleringsenheten.

63 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden inte gjorde någon felaktig bedömning när den, i punkterna 49 och 51 i det överklagade beslutet, angav att den omtvistade formgivningen och den tidigare formgivningen gav en kunnig användare olika helhetsintryck och när den fastställde att den omtvistade formgivningen inte saknade särprägel i den mening som avses i artikel 6 i förordning nr 6/2002 i förhållande till den tidigare formgivningen.

64 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002

65 Klagandebolaget har, till stöd för den andra grunden, gjort gällande att den omtvistade formgivningen är ogiltig enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, då ett särskiljande kännetecken som den är innehavare av har använts i denna.

66 Det ska erinras om att det i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 föreskrivs att en formgivning får förklaras ogiltig om ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och unionsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda sådan användning.

67 Enligt rättspraxis kan en ansökan om ogiltighetsförklaring av en gemenskapsformgivning som grundar sig på den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 vinna bifall endast om det slås fast att omsättningskretsen anser att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan (dom av den 12 maj 2010, Beifa Group/harmoniseringskontoret, Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Skrivdon), T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 105). Prövningen av denna ogiltighetsgrund ska grunda sig på omsättningskretsens uppfattning av det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund och på det helhetsintryck som detta kännetecken ger omsättningskretsen (dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 120).

68 Som klagandebolaget bekräftade vid förhandlingen, är det kännetecken som det har åberopat till stöd för denna grund det äldre varumärket, vilket utgörs av den tredimensionella skoterform som även skyddas av den tidigare formgivningen, som är erkänd och används sedan år 2005 i Italien, utan att vid den tidpunkt då det överklagade beslutet meddelades vara registrerad.

69 Enligt artikel 2 i Codice della proprietà industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt) beviljas immateriella rättigheter enligt de villkor som föreskrivs i lagen och kännetecken, som inte är varumärken, skyddas när de rättsliga villkor som föreskrivs för detta ändamål är uppfyllda.

Enligt italiensk rätt och rättspraxis är ett äldre nationellt icke-registrerat varumärke skyddat, om det har samma egenskaper avseende nyhet och originalitet som gäller för ett registrerat varumärke. Om det äldre varumärket tidigare har varit föremål för notorisk användning, vilket ska förstås som att omsättningskretsen har faktisk kännedom om det, utgör det hinder för registrering av ett yngre kännetecken som är identiskt med eller liknar det eller, i förekommande fall, medför att registreringen av det sistnämnda är ogiltig.

70 När det gäller klagandebolagets invändning, att överklagandenämnden har grundat sitt beslut på en personlig tolkning av de tillämpliga bestämmelserna och på en subjektiv bedömning av de bevis som bolaget lagt fram, kan det konstateras att denna inte kan godtas. Överklagandenämnden prövade nämligen huruvida det äldre varumärket, vid den tidpunkt då ansökan om registrering av den omtvistade formgivningen ägde rum, användes på ett sådant sätt att det blev välkänt för den italienska omsättningskretsen och därmed med framgång kunde åberopas, enligt italiensk lag och rättspraxis, med tillämpning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

71 Överklagandenämnden beaktade vid sin prövning de bevis som klagandebolaget lagt fram. Den uteslut för det första med rätta att uppgifterna avseende försäljning och marknadsandelar samt upplysningarna rörande klagandebolagets reklamverksamhet var relevanta, eftersom dessa inte enbart avsåg det äldre varumärket. Överklagandenämnden ansåg för det andra med rätta att försäljningscertifikaten var irrelevanta då de inte, på ett tillräckligt exakt sätt, fastställde huruvida de sistnämnda uteslutande avsåg Italien, vilket var det territorium där det äldre varumärket ansågs vara skyddat.

72 Vidare prövade överklagandenämnden den opinionsundersökning som klagandebolaget lagt fram som bevis för att omsättningskretsen faktiskt hade kännedom om det äldre varumärket och särskilt att den tredimensionella formen av skotern som det skyddade tillskrevs klagandebolaget och hade uppnått särskiljningsförmåga genom dess användning.

73 Beträffande intervenientens invändning att klagandebolaget inte med framgång kunde åberopa det äldre varumärket med tillämpning av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, ska det påpekas att Turins domstols dom, vilken bekräftats genom Turins appellationsdomstols dom, erkände det äldre varumärkets existens och giltighet. Detta konstaterande är emellertid inte slutgiltigt, liksom intervenienten har angett i sina svar av den 16 maj 2019 på tribunalens fråga.

74 Oberoende av frågan om huruvida det äldre varumärket, enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, kan åberopas med framgång enligt italiensk lag, ska det prövas huruvida överklagandenämnden har gjort en riktig bedömning genom att avslå ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen på grundval av denna bestämmelse, efter att ha funnit att det äldre varumärket inte hade använts i den omtvistade formgivningen och att det inte hos omsättningskretsen förelåg någon risk för förväxling av det äldre varumärket med den omtvistade formgivningen.

Omsättningskretsen

75 Vid analysen av konflikten mellan den omtvistade formgivningen och det äldre varumärket, ska hänsyn tas till genomsnittskonsumenten, som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten, vilken omfattas av den omsättningskrets som har ett intresse för de produkter som berörs av det äldre varumärket, nämligen ”skotrar” som underkategori till kategorin ”Motorcyklar, Mopeder”, liksom framgår av det överklagade beslutet och de bekräftelser som parterna gav vid förhandlingen.

76 Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor det är fråga om (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26).

77 I förevarande mål ska genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå betraktas som hög, eftersom skotrar är relativt kostsamma varaktiga varor, liksom överklagandenämnden har angett i punkt 75 i det överklagade beslutet.

78 Av detta följer att det är i förhållande till genomsnittskonsumenten, såsom den definieras i punkterna 75 och 77 ovan, vilken även fattar sitt köpbeslut på grundval av estetiska överväganden, som det ska prövas huruvida det äldre varumärket har använts i den omtvistade formgivningen och huruvida det föreligger en förväxlingsrisk hos omsättningskretsen.

Huruvida det äldre varumärket har använts i den omtvistade formgivningen och huruvida det föreligger en förväxlingsrisk hos omsättningskretsen

79 Eftersom klagandebolaget, liksom tribunalen har erinrat om i punkt 68 ovan, har begränsat de bestämmelser på vilka det grundat sin ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen, enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002, till det äldre varumärket, är, för det första, en eventuell förekomst i de ”Vespa-skotrar” som fanns före år 2005 av med det tidigare varumärket gemensamma nämnare, liksom överklagandenämnden med rätta har angett, inte relevant för bedömningen av huruvida detta använts i den omtvistade formgivningen, i den mening som avses i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

80 När det för det andra gäller de delar som klagandebolaget har åberopat som särdrag i den tredimensionella skoter-form som skyddas av det äldre varumärket som skulle ha återgetts på ett oegentligt sätt i den omtvistade formgivningen, nämligen X-formen mellan den bakre kåpan och sadelns underdel, den upp- och nervända Ω-formen mellan sadelns underdel och chassit och chassits pilform, till vilka, genom Turins domstols dom, lades karosseriets droppliknande form, ska det påpekas att bedömningen av huruvida dessa särdrag eventuellt återfinns i den omtvistade formgivningen förutsätter en jämförelse mellan den form som skyddas genom denna formgivning och formen som skyddas av det äldre varumärket.

81 Som överklagandenämnden har angett i punkterna 84–86 i det överklagade beslutet kan en genomsnittskonsument, som inte är en expert med fördjupade tekniska kunskaper, emellertid inte spontant associera bokstaven ”X” mellan den bakre kåpan och sadelns underdel eller den upp- och nervända bokstaven ”Ω” mellan sadelns underdel och chassit, eller automatiskt upptäcka chassits pilform, även om vederbörande har en hög uppmärksamhetsnivå. Beträffande karosseriet, kommer denna genomsnittskonsument snarare att uppfatta skillnaden mellan den avsmalnande formen av karosseriet som skyddas av det äldre varumärket och den mer halvcirkelformade formen på karosseriet hos den omtvistade formgivningen.

82 Mer övergripande och oberoende av frågan om huruvida omsättningskretsen kommer att särskilja de delar som klagandebolaget har åberopat, såsom de anges i punkt 81 ovan, som särdrag hos det äldre varumärket, kommer en genomsnittskonsument, med en hög uppmärksamhetsnivå, att uppfatta den stil, de linjer och det utseende som präglar den tredimensionella skoter-form som skyddas av det äldre varumärket som visuellt annorlunda i förhållande till de som skyddas av den omtvistade formgivningen.

83 Således kan överklagandenämndens konstaterande, att det föreligger olikheter mellan utseendena hos de former som skyddas av det äldre varumärket respektive den omtvistade formgivningen, bekräftas. Dessa skillnader avser även de delar som klagandebolaget åberopat som det äldre varumärkets särdrag.

84 Klaganden kan inte, för att kompensera dessa visuella skillnader, med framgång göra gällande vare sig identiteten av de produkter som berörs av det äldre varumärket och den omtvistade formgivningen eller den notoriska användningen på den italienska marknaden av den tredimensionella skoter-form som skyddas av det äldre varumärket för dessa produkter, liksom den opinionsundersökning som bolaget har lagt fram visar.

85 Som överklagandenämnden påpekade i punkt 87 i det överklagade beslutet, tillåter nämligen upplysningarna i denna opinionsundersökning inte, i motsats till vad klagandebolaget har gjort gällande, att få reda på om omsättningskretsen konkret associerar den tredimensionella skoter-form som skyddas av det äldre varumärket med den omtvistade formgivningen och, således, fastställa att det äldre varumärket har använts i den omtvistade formgivningen.

86 För det tredje ska det påpekas att artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 är tillämplig inte bara när ett kännetecken inte är identiskt med det som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring, utan även när det liknar detta (dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 52, och dom av den 9 september 2015, Dairek Attoumi/harmoniseringskontoret – Diesel (DIESEL), T-278/14, ej publicerad, EU:T:2015:606, punkt 85), om det kan fastställas en risk för förväxling mellan dessa kännetecken hos omsättningskretsen (dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 54).

87 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 25 april 2013, Chen/harmoniseringskontoret – AM Denmark (Städredskap), T-55/12, ej publicerad, EU:T:2013:219, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

88 Om det slås fast att omsättningskretsen inte uppfattar att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan kan det emellertid uppenbarligen uteslutas att risk för förväxling föreligger (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 106).

89 I Turins domstols dom fastställdes att den omtvistade formgivningen hade betydande estetiska skillnader i förhållande till det äldre varumärket vilka även avsåg särdragen i detta och vilka hade förmågan att utesluta all risk för förväxling hos omsättningskretsen, varför påståendet om intrång i det äldre varumärket genom den omtvistade formgivningen skulle uteslutas. Dessa slutsatser i Turins domstols dom har inte bestritts av klagandebolaget och intervenienten och har därför vunnit laga kraft, liksom påpekades i Turins appellationsdomstols dom och liksom parterna bekräftade i deras svar av den 16 och den 17 maj 2019 på tribunalens fråga.

90 Av detta följer att en genomsnittskonsument, med en hög uppmärksamhetsnivå, på grund av dels det sammantagna visuella intryck som det äldre varumärket ger, vilket skiljer sig från det som den omtvistade formgivningen ger, dels den betydelse som estetiken har för det val som vederbörande gör, kommer att utesluta att det äldre varumärket används i den omtvistade formgivningen, trots att de berörda produkterna är identiska.

91 Överklagandenämnden gjorde således inte någon felaktig bedömning när den, i punkterna 73 och 88 i det överklagade beslutet, angav att det inte förelåg någon risk för förväxling hos omsättningskretsen, vilket omfattade associeringsrisken enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

92 Överklagandet kan således inte bifallas på den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002

93 Klaganden har, inom ramen för den tredje grunden, i huvudsak gjort gällande att den omtvistade formgivningen även ska förklaras ogiltig på grundval av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002, enligt lagstiftningen och principerna i den italienska och franska upphovsrätten.

94 När det gäller den påstådda användningen av ett intellektuellt verk som skyddas av den italienska upphovsrätten, nämligen legge n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (lag nr 633 om upphovsrätt och närstående rättigheter) av den 22 april 1941 (GURI nr 166, av den 16 juli 1941), i ändrad lydelse, har klagandebolaget i ansökan hänvisat till ”Vespa-formen”. Klagandebolaget har gjort gällande att den artistiska och kreativa kärnan i ”Vespan”, vilken utgörs av de form-egenskaper om vilka det erinras i punkterna 10 och 53 ovan, härrör från åren 1945 och 1946 och att detta kreativa hjärta skyddas av den italienska upphovsrätten, utan att det kan göras någon åtskillnad mellan de olika modellerna av ”Vespan”, liksom erkändes i Turins domstols dom. Tack vare dessa egenskaper, vilka i huvudsak har förblivit oförändrade sedan skapandet och den första saluföringen på marknaden av den första modellen, blev ”Vespan” nämligen en ikon och en symbol för vanor och för italiensk artistisk design. Klagandebolaget preciserade vid förhandlingen att den tidigare formgivningen omfattar original-Vespans artistiska och kreativa kärna, det vill säga de ovannämnda form-egenskaperna.

95 När det gäller den påstådda användningen av ett intellektuellt verk som skyddas av den franska upphovsrätten, har klaganden hänvisat till den dom som meddelades av Tribunal de grand instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) den 7 februari 2013 (nedan kallad domen från Tribunal de grand instance de Paris), i vilken det även erkändes att ”Vespan”, bland annat den som motsvarade den tidigare formgivningen, uppfyllde kraven för att skyddas av den franska upphovsrätten, med tillämpning av artikel L 111–1 i den franska immaterialrättslagen, på grund av dess specifika helhetsutseende och dess särskilda form, med ”rundade, feminina vintage-drag”, som avspeglade dess upphovsmans estetiska val och personlighet.

96 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandebolagets samtliga argument.

97 Det ska för det första erinras om att enligt artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002, får en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsrätt. Detta skydd kan således göras gällande av upphovsrättsinnehavaren när det av lagstiftningen i den medlemsstat i vilken verket skyddas följer att upphovsrättsinnehavaren kan förbjuda sådan användning av formgivningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juni 2013, Urtavlor, T-68/11, EU:T:2013:298, punkt 79).

98 Vidare ska, enligt rättspraxis, en klagande som åberopar den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002 lämna de uppgifter som kan styrka att den omtvistade formgivningen utgör en otillåten användning av ett verk som skyddas av den berörda medlemsstatens lagstiftning om upphovsrätt (beslut av den 17 juli 2014, Kastenholz/harmoniseringskontoret, C-435/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:2124, punkt 55).

99 Slutligen framgår av artikel 25.1 f och 25.3 i förordning nr 6/2002 i förening med artikel 28.1 b iii) i förordning nr 2245/2002, för det första, att en gemenskapsformgivning ska förklaras ogiltig om formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsrätt. För det andra framgår det att ansökan om ogiltighetsförklaring enbart kan göras av upphovsrättsinnehavaren. För det tredje ska ansökan innehålla en återgivning och en beskrivning av det skyddade verk som ansökan grundar sig på samt de omständigheter som visar att den som har ansökt om ogiltighetsförklaring är innehavare av upphovsrätten (dom av den 23 oktober 2013, Viejo Valle/harmoniseringskontoret, – Établissements Coquet (kopp och fat med räfflor), T-566/11 och T-567/11, EU:T:2013:549, punkt 47).

100 För det första ska det verk som klagandebolaget har åberopat för tillämpningen av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002 identifieras, vilket, trots att det skyddas av italiensk och fransk upphovsrättslagstiftning, påstås otillbörligen användas i den omtvistade formgivningen.

101 Överklagandenämnden har, för det första, i punkt 99 i det överklagade beslutet, konstaterat att det enda verk som klaganden identifierat med tillräcklig precision, med avseende på tillämpningen av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002, var det som motsvarade den tidigare formgivningen, eftersom det verk avseende vilket det var möjligt att åberopa den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002 inte kunde vara en ackumulation av stiliserade versioner av en produkt över många årtionden. Vidare har överklagandenämnden tillskrivit verket, som motsvarar den tidigare formgivningen, en kreativitet och ett artistiskt värde, med hänvisning till slutsatserna i Turins domstols dom, vilken hänvisade till domen av den 7 februari 2013 från Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris). I dessa domar erkändes egenskapen av skyddat verk, enligt fransk och italiensk upphovsrättslagstiftning, av skotermodellen, som motsvarade den tidigare formgivningen.

102 Dessa konstateranden ska godtas, i den mån de återger den princip enligt vilken upphovsrätten skyddar uttryck för idéer och inte idéerna i sig. Den tidigare formgivningen innehåller nämligen kärnan i original-Vespan, det vill säga de form-egenskaper som det erinras om i punkterna 10 och 53 ovan, och det är som ett konkret uttryck för denna artistiska och kreativa kärna som den kan skyddas enligt den italienska upphovsrätten. På samma sätt har den tidigare formgivningen ett specifikt helhetsutseende och en särskild form, med ”rundade, feminina vintage-drag”, som kan skyddas enligt fransk upphovsrätt.

103 Det ska för det andra kontrolleras huruvida det förekommer en ”otillåten användning” av den tidigare formgivningen, såsom ett verk skyddat av den italienska och franska upphovsrätten, i den omtvistade formgivningen, i den mening som avses i artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002.

104 Enligt den italienska upphovsrätten kan det emellertid inte konstateras någon användning av den artistiska och kreativa kärna som utgörs av de formegenskaper som det erinras om i punkterna 10 och 53 ovan. Mellan den bakre kåpan och sadelns underdel, liksom mellan sadelns underdel och chassit har den omtvistade formgivningen snarare vinklade linjer. Dess spetsiga chassi liknade en ”slips” fram till stänkskärmen snarare än en pil. Beträffande karosseriet är detta hos den omtvistade formgivningen inte avsmalnande, till skillnad från den tidigare formgivningens dropp-form.

105 Det specifika helhetsutseendet och den särskilda formen, med ”rundade, feminina vintage-drag” hos den tidigare formgivningen kan inte heller återfinnas i den omtvistade formgivningen, vilken karaktäriseras av raka linjer och vinklar, varför det helhetsintryck som ges av verket, vilket motsvarar den tidigare formgivningen, respektive av den omtvistade formgivningen är olika, liksom överklagandenämnden angav i punkt 114 i det överklagade beslutet.

106 Av det ovan anförda framgår att överklagandenämnden inte gjorde någon felaktig bedömning när den, i punkt 115 i det överklagade beslutet, på grundval av de uppgifter som den förfogade över, fann att skotermodellen, som motsvarade den tidigare formgivningen, vilken skyddas av italiensk och fransk upphovsrättslagstiftning, inte var föremål för en otillåten användning i den omtvistade formgivningen.

107 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser den tredje grunden.

108 Eftersom överklagandet inte kan vinna bifall på någon av klagandebolagets grunder, ska överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

109 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

110 Eftersom klagandebolaget har tappat målet ska den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Piaggio & C. SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Berardis Papasavvas Spineanu-Matei

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter