FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (åttonde avdelningen)

den 28 oktober 2009 *

I mål T-137/08,

BCS SpA, Milano (Italien), företrätt av advokaterna M. Franzosi, V. Jandoli och F. Santonocito,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

Deere & Company, Wilmington, Delaware (Förenta staterna), företrätt av J. Gray, solicitor, och advokaten A. Tornato,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 16 januari 2008 (ärende R 222/2007-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan BCS SpA och Deere & Company,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av ordföranden E. Martins Ribeiro samt domarna N. Wahl (referent) och A. Dittrich,

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 april 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 juli 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 29 juli 2008,

efter förhandlingen den 11 mars 2009,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten, Deere & Company, ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med 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 (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)). Registreringsansökan avsåg följande kännetecken:



2 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7 och 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 7: ”Jordbruks- och skogsbruksmaskiner som dras, skjuts eller är självgående.”

— Klass 12: ”Självgående jordbruks- och skogsbruksmaskiner, speciellt jordbrukstraktorer, mindre traktorer, åkgräsklippare, samt släp.”

3 De färger som avsågs i registreringsansökan har angetts i enlighet med Munsellsystemet: 9.47 GY3.57/7.45 (grön) och 5.06 Y7.63/10.66 (gul). Genom beskrivningen preciseras att ”själva fordonet är grönt och att hjulen är gula”, såsom framgår av en bild som fogats till ansökan och som återges nedan:



4 Den 20 november 2001 registrerades detta varumärke (nedan kallat det omtvistade varumärket).

5 Den 5 januari 2004 ingav sökanden BCS SpA en ansökan om ogiltighetsförklaring som avsåg samtliga varor som omfattas av registreringen av det omtvistade varumärket. Denna ansökan grundades på artikel 51.1 a jämförd med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a och artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009) samt artikel 52.1 c jämförd med artikel 8.4 i samma förordning (nu artikel 53.1 c och artikel 8.4 i förordning nr 207/2009).

6 Sökanden gjorde, till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring, för det första gällande att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga när registreringsansökan ingavs och att bevisningen för att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) var otillräcklig.

7 För det andra gjorde sökanden gällande att det omtvistade varumärket hade registrerats trots att det förelåg ett icke-registrerat italienskt varumärke, som även det består av en kombination av färgerna grönt och gult. Sökanden påstod att användningen av det varumärket före år 1996, med avseende på ”självgående jordbruksbruksmaskiner, speciellt jordbrukstraktorer, mindre traktorer, åkgräsklippare, samt släp” i Belgien, Danmark, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Portugal och Förenade kungariket, innebar att sökanden hade rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.

8 Harmoniseringsbyråns annulleringsenhet beslutade den 30 november 2006 att avslå ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten ansåg, å ena sidan, att sökanden inte med framgång hade lyckats bestrida giltigheten hos den bevisning som intervenienten hade förebringat med avseende på att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 och, å andra sidan, att även om sökanden hade visat att den hade använt färgerna grönt och gult på olika jordbruksmaskiner innan ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs, hade den emellertid inte visat att kännetecknet i fråga före den tidpunkten, av omsättningskretsen i de berörda områdena, uppfattades som en angivelse av det kommersiella ursprunget.

9 Den 2 februari 2007 överklagade sökanden annulleringsenhetens beslut och yrkade att det skulle upphävas på den grunden att bedömningen av den särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning av det omtvistade varumärket inte omfattade alla berörda områden och att annulleringsenheten felaktigt hade fastslagit att det kännetecken som sökanden innehar av omsättningskretsen inte uppfattas som en ursprungsangivelse, trots att annulleringsenheten medgett att detta kännetecken hade använts på marknaden.

10 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd beslutade den 16 januari 2008 att ogilla överklagandet i dess helhet (nedan kallat det angripna beslutet).

Förfarande och parternas yrkanden

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan i dess helhet, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Förstainstansrätten har genom beslut av den 5 mars 2009 anmodat parterna att avge eventuella yttranden med avseende på vissa handlingar under förhandlingen.

Rättslig bedömning

14 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. De tre grunderna rör åsidosättande av artikel 7.3, artikel 8.4 respektive artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009).

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

Parternas argument

15 Sökanden har för det första gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underlät att pröva huruvida det omtvistade varumärket (kombinationen av färgerna grönt och gult) hade använts som varumärke, i enlighet med de villkor som fastslagits i rättspraxis. Till stöd för detta argument har sökanden anfört att överklagandenämnden underlät att göra en helhetsbedömning av bevisningen och i stället endast gjorde en bedömning av de olika bevisen var för sig, utan att samordna detta arbete och utan att bedöma dem i sitt sammanhang.

16 För det andra har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bedömning av den bevisning som återfanns i handlingarna i ärendet. De handlingar som ingetts omfattade nämligen inte hela Europeiska unionen eller en betydande del av densamma. Vidare var dessa handlingars bevisvärde lågt, eftersom de endast styrkte att färgerna hade använts tillsammans med ett ordmärke eller att handlingarna härrörde från intervenientens olika affärspartner och inte från oberoende källor som kan anses vara representativa för omsättningskretsen.

17 Enligt sökanden ska beviskraven vara särskilt höga vid prövningen av huruvida det omtvistade varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom färger inte har någon ursprunglig särskiljningsförmåga genom att de huvudsakligen används på varor i dekorativt syfte och inte i syfte att ange varornas ursprung. Detta gäller desto mer som de, såsom i förevarande fall, huvudsakligen används tillsammans med en annan särskiljande angivelse som omsättningskretsen kan fästa större uppmärksamhet vid.

18 Dessutom har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden underlät att pröva huruvida omsättningskretsen faktiskt hade uppfattat kombinationen av färgerna grönt och gult, när denna inte åtföljdes av ett annat figur- eller ordmärke, som en angivelse av det kommersiella ursprunget för de ifrågavarande varorna. Handlingarna i ärendet vid harmoniseringsbyrån innehåller nämligen endast en marknadsundersökning som avser omsättningskretsen i Tyskland och i vilken det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga bedöms.

19 För det tredje anser sökanden dels att uppgifterna avseende försäljningsvolymer, marknadsföringskostnader och marknadsandelar inte avser samtliga områden eller är synnerligen obetydliga med avseende på flera av dem, dels att olika branschorganisationers utlåtanden inte avser intervenientens ensamrätt att använda det omtvistade varumärket, att de gjordes efter det att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs och att de inte gjorts i närvaro av en notarius publicus.

20 Under förhandlingen har sökanden även gjort gällande att den grafiska återgivningen av det omtvistade varumärket är ”geometriskt varierande”, på så sätt att den varken är klar eller precis och därigenom inte uppfyller de krav som uppställs i rättspraxis.

21 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att talan inte ska bifallas såvitt avser förevarande grund. Harmoniseringsbyrån har under förhandlingen dessutom påpekat att den grund som sökanden har framfört som avser den grafiska återgivningen av det omtvistade varumärket utgör en ny grund, och talan kan således inte prövas såvitt avser den grunden.

Förstainstansrättens bedömning

— Upptagande till sakprövning av den anmärkning som framförts under förhandlingen

22 Förstainstansrätten konstaterar att anmärkningen beträffande den tvetydiga grafiska återgivningen av det omtvistade varumärket avser tillämpningen av artikel 4 (nu artikel 4 i förordning nr 207/2009) och artikel 7.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009). I sin ansökan har sökanden dock endast gjort gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 7.3 – genom vilken det är möjligt att göra ett undantag från artikel 7.1 b–d (artikel 7.1 c–d motsvaras nu av artikel 7.1 c-d i förordning nr 207/2009) –, artikel 8.4 och artikel 73 i förordning nr 40/94.

23 Härav följer att denna anmärkning, som sökanden har framfört under förhandlingen och som avser frågan huruvida det omtvistade varumärket uppfyller de krav som ställs vad gäller den grafiska återgivningen, inte utgör en utvidgning av en grund som angetts i ansökan, utan utgör en ny grund som åberopats under rättegången. Talan kan följaktligen inte prövas såvitt avser den grunden i enlighet med artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler.

— Huruvida talan kan bifallas på den grund som avser åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

24 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om de principer som har fastslagits i rättspraxis avseende tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

25 Vad beträffar särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, följer det av rättspraxis att omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag måste vara ett resultat av att varumärket använts som sådant, och således att varumärkets art och verkan är av den arten att det är ägnat att särskilja den aktuella produkten från andra företags produkter (se, analogt, domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 64).

26 Uttrycket ”att varumärket använts som sådant” ska förstås så, att det endast omfattar sådant bruk av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag (se, analogt, domstolens dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. I-6135, punkt 29).

27 Dessutom kan ett varumärkes särskiljningsförmåga även förvärvas genom att det har använts tillsammans med eller som en del av ett annat registrerat varumärke (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 17 juli 2008 i mål C-488/06 P, L & D mot harmoniseringsbyrån och Sämann, REG 2008, s. I-5725, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

28 Det ska även erinras om att det i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 inte görs någon åtskillnad beroende på vilket slags kännetecken det är fråga om. Följaktligen kan färger eller kombinationer av färger som sådana till följd av deras användning förvärva särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, domstolens

dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkterna 78 och 79 och där angiven rättspraxis).

29 Ett kännetecknens särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, ska bedömas med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den berörda kategorin varor eller tjänster kan antas ha (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 59 och 63).

30 Härvid ska den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att det sökta varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella produkten kommer från ett visst företag (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 49).

31 Det följer dessutom av fast rättspraxis att, vid bedömningen av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, hänsyn kan tas bland annat till varumärkets marknadsandel, till i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, till hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, hur stor del av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt till utlåtanden från industri- och handelskamrar och andra branschorganisationer (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, de ovannämnda målen Philips, punkt 60 och Nestlé, punkt 31).

32 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som förevarande grund ska prövas.

33 Vad beträffar påståendet att överklagandenämnden underlät att göra en helhetsbedömning av bevisningen och i stället endast gjorde en bedömning av de olika bevisen var för sig, utan att bedöma dem i sitt sammanhang, påpekar förstainstansrätten följande. Det följer av det angripna beslutet att även om överklagandenämnden gjorde en bedömning av varje bevis, angav den även att alla bevis som förebringats av intervenienten var ”sammanhängande och styrkte varandra sinsemellan” (punkt 33 i det angripna beslutet).

34 Det följer även av punkterna 32, 36–38 och 41 i det angripna beslutet att överklagandenämndens slutsats beträffande förvärv av särskiljningsförmåga grundas på ett beaktande av ett flertal omständigheter som styrker en långvarig och omfattande användning av det omtvistade varumärket. Denna slutsats grundas även på att denna användning gjorde det möjligt för omsättningskretsen att uppfatta det kommersiella ursprunget för de varor som försetts med kännetecknet.

35 Vad beträffar anmärkningen att överklagandenämnden gjorde fel när den underlät att pröva huruvida det omtvistade varumärket hade använts som varumärke, erinrar förstainstansrätten om att det är riktigt att all användning av ett kännetecken, särskilt användningen av en kombination av två färger, inte nödvändigtvis innebär att det använts som varumärke (se punkterna 25 och 26 ovan).

36 I förevarande fall beaktade överklagandenämnden emellertid, inom ramen för sin bedömning av huruvida registreringen av det omtvistade varumärket var välgrundad, i punkterna 32 och 38 i det angripna beslutet bland annat utlåtanden från branschorganisationer. Enligt dessa utlåtanden förknippades kombinationen av färgerna grönt och gult med jordbruksmaskiner som intervenienten tillverkat. Överklagandenämnden beaktade härvid även den omständigheten att intervenienten genomgående i Europeiska unionen använt samma färgkombination på sina maskiner under en ansenlig tid före år 1996.

37 Dessa två omständigheter räcker för att det ska kunna fastslås att kombinationen av färgerna grönt och gult inte endast användes av stilistiska skäl, utan gjorde det möjligt för omsättningskretsen att uppfatta det kommersiella ursprunget för varor med nämnda färgkombination. Sökanden kan således inte vinna framgång med sin

anmärkning att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.3 i förordning nr 40/94 genom att underlåta att pröva huruvida kombinationen av färgerna grönt och gult hade använts som varumärke.

38 Vad beträffar anmärkningen att den bevisning som återfanns i överklagandenämndens handlingar inte avsåg samtliga medlemsstater i Europeiska unionen per den 1 april 1996, gör förstainstansrätten följande bedömning.

39 Det ska inledningsvis framhållas att även om det ska fastställas att det omtvistade varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i hela gemenskapen (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 83), uppställs det inte krav på att samma typ av bevisning åberopas med avseende på varje medlemsstat.

40 Den omständigheten att, med undantag för Tyskland, handlingarna inte innehöll någon opinionsundersökning i syfte att bedöma hur omsättningskretsen i Europeiska unionen uppfattar det omtvistade varumärket innebär således inte att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

41 Avsaknaden av opinionsundersökning utesluter inte att det visas att ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom detta kan visas genom andra omständigheter (se punkt 31 ovan). Det följer nämligen av domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee (punkterna 49–53), att det inte är absolut nödvändigt att genomföra en opinionsundersökning i syfte att fastställa att ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

42 Vad beträffar sifferuppgifterna konstaterar förstainstansrätten att det endast är uppgifter om omsättningen i Finland och Irland som inte återfinns i överklagandenämndens handlingar. Intervenienten hade emellertid med avseende på dessa två medlemsstater, samt med avseende på övriga medlemsstater i Europeiska unionen per den 1 april 1996, ingett detaljerade uppgifter till harmoniseringsbyrån beträffande dess

marknadsandelar och försäljningsvolymer mellan åren 1970 och 1996 samt beträffande dess konkurrenters marknadsandelar och försäljningsvolymer.

43 Vad beträffar påståendet att intervenientens marknadsandelar var alltför obetydliga för att de ska kunna anses visa en omfattande och varaktig spridning på marknaden, finner förstainstansrätten att de ifrågavarande varorna utgör produktionsvaror som säljs till ett högt pris och att förvärv av sådana varor föregås av ett förfarande där konsumenten omsorgsfullt skaffar information om de varor som erbjuds och samtidigt jämför och undersöker olika konkurrerande modeller.

44 På en sådan marknad är det inte nödvändigt att ett varumärke har en stor marknadsandel för att det ska kunna fastslås att omsättningskretsen lägger det på minnet. Det är tillräckligt att det står klart att det omtvistade varumärket stadigt har funnits på marknaden under längre tid.

45 I förevarande fall följer det av överklagandenämndens handlingar i ärendet att intervenienten i Europeiska unionen genomgående har använt samma färgkombination på alla jordbruksmaskiner under en ansenlig tid före år 1996, och att intervenienten har varit närvarande på marknaden under åtminstone 30 år före den tidpunkt då registreringsansökan ingavs i de länder där sökanden anser att intervenientens marknadsandel har varit särskilt liten. Intervenienten har nämligen varit närvarande på marknaden i Österrike sedan år 1966, i Finland sedan år 1939, i Grekland sedan år 1949 och i Italien sedan år 1953 (punkterna 5 och 38 i det angripna beslutet). Detta har inte bestritts av sökanden.

46 Av det ovanstående följer att även om det är riktigt att det omtvistade varumärket har använts och marknadsförts tillsammans med ordmärket John Deere och att det redogjorts för intervenientens marknadsföringskostnader i Europeiska unionen totalt sett och inte med avseende på varje stat för sig, har sökanden felaktigt påstått att det inte har förebringats tillräcklig bevisning för att intervenienten har använt kombinationen av färgerna grönt och gult på sina varor såsom varumärke och att det var fråga om en omfattande och varaktig spridning av varorna i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen per den 1 april 1996.

47 Förstainstansrätten ska följaktligen pröva huruvida denna användning och spridning var tillräcklig för att, tack vare det omtvistade varumärket, göra det möjligt för omsättningskretsen att uppfatta de avsedda varornas kommersiella ursprung.

48 Sökanden har härvid ifrågasatt betydelsen och bevisvärdet av de utlåtanden från olika branschorganisationer som överklagandenämnden beaktat. Sökanden har framfört kritik av det skälet att dessa utlåtanden inte har lämnats spontant, att deras innehåll har dikterats eller åtminstone samordnats av intervenienten, att det i nämnda utlåtanden inte hänvisades till intervenientens exklusiva användning av det omtvistade varumärket, att de lämnats efter referensperioden och inte har lämnats i närvaro av en notarius publicus samt att de sammanslutningar som yttrat sig varken var representativa för omsättningskretsen eller oberoende, eftersom de i de flesta fall var affärspartner till intervenienten.

49 Vad beträffar tidpunkten för dessa yttranden, ska det framhållas att den omständigheten att de undertecknades år 2000 inte innebär att de saknar bevisvärde med avseende på bedömningen av huruvida det omtvistade varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning när registreringsansökan ingavs (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 17 april 2008 i mål C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyrån och Cornu, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 53). Dessutom får det omtvistade varumärket enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.2 i förordning nr 207/2009) inte förklaras ogiltigt om det visas att det har förvärvat särskiljningsförmåga innan ansökan om ogiltighetsförklaring ingavs, i förevarande fall den 5 januari 2004. Sökandens anmärkning att de utlåtanden som gjorts gällande saknar betydelse, eftersom de inte med nödvändighet avser den tidsperiod som föregår den 1 april 1996, förblir således under alla omständigheter verkningslös.

50 Vad beträffar det förhållandet att branschorganisationerna inte lämnat utlåtandena spontant samt intervenientens roll vid utformningen av desamma, påpekar förstainstansrätten att den omständigheten att nämnda utlåtanden utformats på förfrågan från intervenienten och att det bolaget eventuellt samordnat dem inte i sig påverkar deras innehåll och bevisvärde.

51 I avsaknad av bevis på motsatsen, ska det nämligen antas att varje branschorganisation har undertecknat sitt utlåtande frivilligt och står för dess innehåll. Dessutom kan bevisvärdet av ett utlåtande inte med framgång ifrågasättas av det skälet att det inte gjorts i närvaro av en notarius publicus (förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 41).

52 Vidare kan sökanden inte vinna framgång med påståendet att de utlåtanden som distributörer av jordbruksmaskiner och sammanslutningar för tillverkare av jordbruksmaskiner har gjort inte är tillförlitliga.

53 Det följer inte av rättspraxis att det endast är utlåtanden från sammanslutningar som företräder konsumenter som kan beaktas. Tvärtom omfattar domstolens formulering i detta avseende – nämligen ”utlåtanden från industri- och handelskamrar och andra branschorganisationer” (domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 51) – även utlåtanden från sammanslutningar som företräder tillverkare och/eller distributörer.

54 I förevarande fall ska det följaktligen endast prövas huruvida de olika sammanslutningar som lämnat utlåtanden kan anses vara oberoende, så att de har kunnat utforma sina utlåtanden utan att därvid beakta intervenientens särskilda intressen.

55 Vad beträffar sammanslutningar för jordbrukare och sammanslutningar för tillverkare av jordbruksmaskiner, vilkas huvudsakliga syfte är att bevara och främja intressena för den sektor som de företräder och organiserar, konstaterar förstainstansrätten att sökanden inte har förebringat någon bevisning till styrkande av att de är partiska eller att de har ett intresse av att intervenienten erhåller rättigheter genom en registrering av ett varumärke vilken den inte har rätt till. Överklagandenämnden gjorde således rätt när den beaktade utlåtandena från dessa sammanslutningar.

56 Vad beträffar frågan huruvida de enheter som har agerat i egenskap av intervenientens distributör i Finland och Italien är oberoende, är det tillräckligt att ange att deras utlåtanden endast styrker utlåtandena från sammanslutningen för tillverkare av jordbruksmaskiner i Italien och från den sammanslutning som företräder jordbrukarna i Finland. Såsom har fastslagits i punkt 55 ovan har sökanden inte förebringat någon bevisning som är sådan att bevisvärdet av utlåtandena från dessa sammanslutningar med framgång kan ifrågasättas. Härav följer att den omständigheten att överklagandenämnden beaktade utlåtandena från de finländska och italienska distributörerna inte kan medföra att det angripna beslutet ogiltigförklaras.

57 Sökanden har framfört ett argument som avser att utlåtandena inte visar en ”exklusiv användning” av det omtvistade varumärket från intervenientens sida. Förstainstansrätten påpekar med anledning av detta argument att det är den association som allmänheten gör mellan varumärket och ett kommersiellt ursprung, och inte den exklusiva användningen av varumärket, som är relevant.

58 I förevarande fall framgår av utlåtandena från de olika sammanslutningarna, med undantag för dem som avser Irland och Danmark, att kombinationen av färgerna grönt och gult, när den används i samband med jordbruksmaskiner, på det berörda området, associeras med intervenienten. Opinionsundersökningen i Tyskland styrker detta påstående.

59 Vad beträffar Irland och Danmark, framgår det av de åberopade utlåtandena att den ovannämnda färgkombinationen associeras med flera tillverkares varor och inte endast med intervenientens varor. Detta medför emellertid inte att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

60 För det första framhåller förstainstansrätten att överklagandenämnden gjorde en bedömning av det omtvistade varumärkets förvärvade särskiljningsförmåga på grundval av en mängd olika bevis, bland annat utlåtanden från olika sammanslutningar och opinionsundersökningen från Tyskland, samt på grundval av den omständigheten att intervenientens varor stadigt har funnits på samtliga relevanta marknader under en betydande period och att intervenienten i stor omfattning och under lång tid hade använt kombinationen av färgerna grönt och gult som varumärke på nämnda varor.

61 För det andra ska det framhållas att det följer av punkt 5 i det angripna beslutet att intervenienten har funnits på den danska marknaden sedan år 1947 och på den irländska marknaden sedan år 1951. Dessutom följer det av överklagandenämndens handlingar att intervenienten stadigt har funnits på de båda marknaderna sedan år 1970 och att denna närvaro kan likställas med intervenientens närvaro i flera andra medlemsstater vid den tidpunkten.

62 Överklagandenämnden kan således inte med framgång kritiseras för att den fastslog att det i tillräcklig mån hade visats att det omtvistade varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 den 1 april 1996, då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs.

63 Av det ovanstående följer att talan inte kan bifallas på sökandens första grund.

Den andra och den tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 8.4 och 73 i förordning nr 40/94

Parternas argument

64 Sökanden har inom ramen för den andra och den tredje grunden gjort gällande att strängare kriterier har tillämpats i det angripna beslutet – med anledning av sökandens italienska icke-registrerade varumärke som omfattar färgerna grönt och gult – än vad som var fallet vid bedömningen av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, trots att villkoren för att förvärva rättigheter med avseende på varumärket i huvudsak är desamma i båda fallen. Överklagandenämnden åsidosatte följaktligen inte endast artikel 8.4 i förordning nr 40/94, utan även artikel 73 i samma förordning, eftersom dess resonemang är otillräckligt och motstridigt.

65 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att talan inte kan bifallas på dessa grunder.

Förstainstansrättens bedömning

66 Vad beträffar den grund som avser åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94, finner förstainstansrätten att talan inte kan bifallas i den delen.

67 Det följer nämligen av rättspraxis att det av den motivering som krävs enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 klart och tydligt ska framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen till den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för gemenskapsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet (se förstainstansrättens dom av den 21 november 2007 i mål T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL FIT), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 62, och där angiven rättspraxis).

68 Förstainstansrätten erinrar även om att en motsägelse i ett besluts motivering utgör ett åsidosättande av den skyldighet som följer av artikel 73 i förordning nr 40/94, av den arten att det påverkar den aktuella rättsaktens giltighet om det fastställs att den som rättsakten är riktad till på grund av denna motsägelse helt eller delvis inte kan få kännedom om de faktiska skälen till beslutet och att rättsaktens artikeldel på grund av detta faktum helt eller delvis saknar rättsligt stöd (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 januari 1995 i mål T-5/93, Tremblay m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. II-185, punkt 42).

69 I förevarande fall har sökanden inte påstått att den inte har kunnat få kännedom om skälen till varför det angripna beslutet har antagits av överklagandenämnden. Sökanden har snarare gjort gällande att överklagandenämnden bedömde likvärdig bevisning på olika sätt och att den därigenom har dragit olika slutsatser mot bakgrund av liknande omständigheter. Ett sådant tillvägagångssätt, vid antagandet att det styrks, kan

emellertid inte anses utgöra ett åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94, utan endast ett åsidosättande av artikel 8.4 i samma förordning.

70 Vad beträffar det påstådda åsidosättandet av artikel 8.4 i förordning nr 40/94, har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden fastslog att sökanden i praktiken inte förvärvat varumärkesrättigheter på den italienska marknaden, trots att färgerna i sökandens kännetecken var identiska med det omtvistade varumärkets färger, att den bevisning som förebringats hade samma bevisvärde, eller till och med ett högre bevisvärde, och att villkoren för ett förvärv av en sekundär betydelse var desamma.

71 Det ska härvid framhållas att den bevisbörda som åligger sökanden i enlighet med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 motsvarar den som åligger intervenienten i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning.

72 Det kan emellertid i förevarande fall konstateras att det framgår av ostridiga omständigheter att den bevisning som sökanden förebringade vid överklagandenämnden, som helhet betraktad, hade ett lägre bevisvärde än den bevisning som intervenienten förebringade.

73 Det är för det första ostridigt att sökanden, åtminstone mellan åren 1973 och 1982, upphörde att använda kombinationen av färgerna grönt och gult på sina varor i Italien. Trots att sökanden hade möjlighet att förvärva en icke registrerad rättighet med avseende på sitt kännetecken till följd av användning mellan åren 1983 och 1996, gjorde den inte det. Det följer även av vad som angetts i punkterna 45 och 46 i det angripna beslutet att sökanden inte har bestritt att den inte har använt kombinationen av färgerna grönt och gult genomgående och på ett enhetligt sätt. Sökanden har tvärtom använt flera olika nyanser av grönt och gult samt en kombination av färgerna grönt och vitt.

74 Härav följer att uppehållet i användningen av färgkombinationen grönt och gult som varumärke samt den varierande användningen av nämnda färger har kunnat hindra allmänheten från att systematiskt associera sökanden med en viss färgkombination.

75 För det andra gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fastslog att bevisvärdet av de uttalanden som tidigare anställda hos sökanden gjort var osäkert. Såsom följer av punkterna 46 och 54 i det angripna beslutet, har dessa uttalanden inte styrkts genom annan bevisning i handlingarna, och de har till och med delvis blivit motsagda.

76 För det tredje kan överklagandenämnden inte med framgång kritiseras för att ha fastslagit att den marknadsundersökning som sökanden gett in inte var övertygande. Det ska härvid framhållas att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i punkterna 57 och 58 i det angripna beslutet angav att de som deltagit i nämnda marknadsundersökning, till skillnad från vad som var fallet med den marknadsundersökning som intervenienten gjort, inte hade tillfrågats om varför de lämnade ett visst svar och att de inte hade visats någon annan bild, i en annan färg, i syfte att säkerställa att de inte kände igen bilden tack vare andra kriterier än färgen. Sökanden har inte bestritt dessa omständigheter. Det kan således inte fastställas huruvida deltagarna, efter sökandens undersökning, kände igen sökandens varor endast tack vare färgerna och inte med anledning av deras form eller andra beståndsdelar.

77 Förstainstansrätten konstaterar även att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastslog att bevisvärdet av sökandens undersökning var betydligt lägre än bevisvärdet hos den undersökning som intervenienten gett in, eftersom de som deltog i sökandens undersökning skulle försöka återskapa en minnesbild av hur de uppfattade varumärkena tio år tidigare.

78 Av det ovanstående följer att talan varken kan bifallas på den andra eller den tredje grunden.

79 Talan ska med andra ord ogillas.

Rättegångskostnader

80 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) BCS SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 28 oktober 2009.

Underskrifter