FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 23 mars 2006 [1]

I — Inledning

1. Förevarande överklagande avser förstainstansrättens dom av den 10 november 2004. [2] Förstainstansrätten ogillade genom denna dom en talan om ogiltigförklaring av ett beslut av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) [3] om avslag på ansökan om registrering av ett varumärke bestående av ett karamellomslag med tvinnade ändar (fjärilsform).

2. Målet gäller frågan huruvida omslaget har särskiljningsförmåga, vilket är ett grundkrav för registrering. Särskiljningsförmågan har föranlett en rättspraxis om tolkningen av artikel 7.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken [4] som är tillräckligt omfattande för att ligga till grund för ett avgörande avseende de påståenden som förts fram av klaganden, som har utvidgat diskussionen till frågan huruvida särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning.

3. Målet rör även förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnder, närmare bestämt skyldigheten att lämna en motivering samt att pröva sakförhållandena på eget initiativ. Även dessa aspekter kommer att undersökas i detta förslag till avgörande.

II — Tillämpliga bestämmelser

4. De bestämmelser som skall tillämpas för att avgöra förevarande överklagande återfinns i förordning nr 40/94.

5. Enligt artikel 4 är det möjligt att som gemenskapsvarumärke registrera "alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bok-

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2004 i mål T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3849).

3 — Beslut av den 18 oktober 2002 (ärende R 0256/2001-4).

4 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), och, senast, rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EGT L 70, s. 1).

stäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

6. Enligt artikel 7.1, som har rubriken "Absoluta registreringshinder", är det inte möjligt att registrera:

"a) Kännetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

..."

7. Artikel 7.2 har följande lydelse:

"2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen."

8. Enligt artikel 7.3 skall punkterna 1 b, c och d inte tillämpas "om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering".

9. Under rubriken "Beslutets grunder" föreskrivs i artikel 73 att "[b]yråns beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över."

10. Angående prövningen av sakförhållandena på eget initiativ anges i artikel 74 följande:

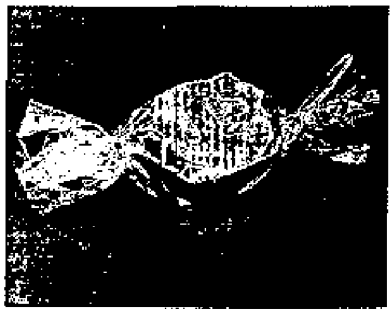
"1. Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

..."

III — Bakgrunden till överklagandet

A — *Bakgrunden till målet i förstainstansrätten*

11. August Storck AG ingav den 30 mars 1998 en ansökan om gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 40/94. Varumärket bestod i återgivningen i perspektiv av formen på ett karamellomslag med tvinnade ändar (fjärilsform), som avbildas nedan:



12. De varor som ansökan avsåg ingår i klas. 30 i Niceöverenskommelsen [5] och motsvarar följande beskrivning: Karameller.

13. Genom beslut av den 19 januari 2001 avslog granskaren klagandens ansökan med hänvisning till att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte heller hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning avseende karameller med kolasmak i den mening som avses i artikel 7.3 i samma förordning.

14. Klaganden överklagade granskarens beslut till harmoniseringsbyrån den 13 mars 2001 med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94, med yrkandet att granskarens beslut skulle upphävas.

15. Genom beslut av den 18 oktober 2002 avslogs överklagandet av andra överklagandenämnden på de skäl som redovisas i den överklagade domen.

16. Överklagandenämnden ansåg att det utifrån den grafiska återgivningen av det sökta varumärket inte var möjligt att urskilja de tre färger som klaganden åberopat och att dessa för övrigt var allmänt förekommande i handeln.

17. Dessutom ansåg överklagandenämnden att de uppgifter som hade lämnats inte visade att särskiljningsförmåga hade förvärvats för karamellerna i allmänhet, eller för karameller med kolasmak i synnerhet, till följd av varumärkets användning.

5 — Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

18. Sedan de administrativa möjligheterna hade uttömts väckte August Storck KG talan om ogiltigförklaring genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 maj 2003.

B — *Den överklagade domen*

19. August Storck KG åberopade fyra grunder till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 b, artikel 7.3, artikel 74.1 första meningen och artikel 73 i förordning nr 40/94.

20. Förstainstansrätten fastställde, innan den prövade grunderna för talan, föremålet för tvisten, eftersom klaganden och harmoniseringsbyrån hade olika uppfattning om kännetecknet, och slog därvid fast att det var fråga om ett figurmärke bestående av återgivningen av formen på ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform),[6] i guldfärg,[7] avseende karameller.[8]

21. Inom ramen för den första grunden bedömde förstainstansrätten särskiljningsförmågan dels med utgångspunkt från de varor och tjänster för vilka registrering sökts, dels med utgångspunkt från omsättningskretsens uppfattning.[9] För att bedöma om allmänheten kunde uppfatta omslagets kombination av form och färg som en uppgift om ursprunget utredde förstainstansrätten därefter helhetsintrycket av kombinationen[10] och slog fast att omslagets särdrag inte skiljer sig tillräckligt mycket från de grundläggande former som allmänt används avseende omslag för karameller och att de således inte är sådana att omsättningskretsen minns dem som en angivelse av varans kommersiella ursprung.

22. Den bekräftade även den risk för monopolisering av omslaget för karameller som överklagandenämnden hade pekat på, genom att slå fast att omslaget saknar särskiljningsförmåga avseende karamellerna, vilken avser det allmänintresse som ligger till grund för det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.[11]

23. Av ovanstående överväganden drog förstainstansrätten slutsatsen att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument inte uppfattar det sökta varumärket så, att det är ägnat att identifiera de berörda varorna och särskilja dem från varor med ett annat kommersiellt ursprung och att talan således inte kunde bifallas på den grunden.

6 — Punkterna 21 och 22.
7 — Punkterna 23–28.
8 — Punkterna 29–38.
9 — Punkterna 48–53.
10 — Punkterna 54–58.
11 — Punkt 60.

24. Förstainstansrätten biföll inte heller talan på den andra grunden, som avsåg åsidosättandet av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, eftersom det inte visats att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning.

25. Förstainstansrätten erinrade först om kraven enligt rättspraxis för att särskiljningsförmåga skall anses föreligga, nämligen angivande av att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag, [12] hänvisningen till en del av Europeiska unionen, där det tidigare saknade särskiljningsförmåga, [13] och, slutligen, beaktandet av vissa objektiva faktorer vid bedömningen av om särskiljningsförmåga förvärvats. [14]

26. Därefter underkände förstainstansrätten August Storck KG:s argument, som grundade sig på försäljningssiffror och de höga reklamkostnaderna för marknadsföringen av kolan Werther's Original (Werther's Echte). Det ingivna marknadsföringsmaterialet innehöll nämligen inte någon som helst uppgift om användningen av varumärket i den form för vilken registrering hade sökts, då det förekom tillsammans med ord- och figurmärken, och då uppgift saknades om vilken del av kostnaderna som motsvarade de respektive kännetecknen. [15] Dessa kostnader styrker inte heller att omsättningskretsen inom hela gemenskapens område uppfattar det sökta varumärket som en angivelse av varornas ursprung. [16]

27. Förstainstansrätten godtog slutligen inte heller att de enkäter som inlämnats av klaganden visade att kännedomen om de karameller som saluförs av August Storck KG, i egenskap av en immaterialrättighet, hängde samman med dess form, utan snarare med beteckningen Werther's Original. [17]

28. Inom ramen för den tredje grunden gjorde klaganden gällande att artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 hade åsidosatts, eftersom överklagandenämnden borde ha gjort ytterligare undersökningar i syfte att visa användningen av det sökta varumärket.

29. Förstainstansrätten underkände dessa argument med hänvisning till att harmoniseringsbyrån bara är skyldig att pröva sakförhållanden som kan innebära att det sökta varumärket skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, om sådana åberopats av sökanden. Då det framgick att August Storck KG hade inkommit med viss bevis-

12 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkterna 61 och 62.

13 — Enligt förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS) (REG 2000, s. II-1925), punkt 27 , och av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (formen på en ölflaska) (REG 2004, s. II-1391), punkterna 43–47.

14 — Domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52, och domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 60 och 61.

15 — Punkterna 82–84.

16 — Punkterna 85–87.

17 — Punkt 88.

ning till harmoniseringsbyrån på vilken överklagandenämnden grundat sin bedömning hade harmoniseringsbyrån ingen ytterligare skyldighet. Den hade, framför allt, ingen skyldighet att ytterligare utreda frågan i syfte att kompensera för att den bevisning som stödde yrkandet inte var tillräcklig. [18]

30. Genom den fjärde grunden kritiserades harmoniseringsbyrån för att ha åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att inte beakta alla handlingar som klaganden hade inkommit med och för att ha åsidosatt klagandens rätt att yttra sig. Inte heller den grunden vann gehör hos förstainstansrätten.

31. Grunden underkändes dels därför att den var baserad på ett felaktigt antagande, eftersom överklagandenämnden hade granskat handlingarna, men inte funnit dem tillräckliga för att styrka att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Förstainstansrätten påpekade vidare att klaganden själv hade inkommit med handlingarna och således hade möjlighet att ta ställning till och bedöma deras relevans. [19]

IV — Förfarandet vid domstolen

32. Överklagandet från August Storck KG inkom till domstolens kansli den 28 januari 2005 och bemöttes av harmoniseringsbyrån den 15 april samma år, men replik eller duplik har inte ingivits.

33. Vid förhandlingen den 16 februari 2006, som hölls tillsammans med förhandlingen i mål C-24/05 P mellan samma parter, deltog ombuden för båda parterna.

V — Bedömning av grunderna för överklagandet

34. Klagandebolaget har vidhållit de fyra grunder som åberopades vid förstainstansrätten. De avser åsidosättandet av artikel 7.1 b, artikel 74.1 första meningen, artikel 73 och artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

35. Harmoniseringsbyrån har yrkat att överklagandet skall avvisas såvitt avser den första grundens tredje del och den andra grunden i sin helhet. Således skall dessa påståenden prövas först.

18 — Punkt 96.

19 — Punkterna 100 och 101.

A — *Frågan om upptagandet till prövning i sak av vissa av grunderna*

1. Upptagande till prövning i sak av överklagandet såvitt avser den första grundens tredje del

36. Genom denna grund har August Storck KG kritiserat förstainstansrätten för att ha gjort en felaktig bedömning av fjärilsformens särskiljningsförmåga, i strid med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

37. Klaganden anser att bedömningen av omslagspapperets färgkombination är otillräcklig och att granskningen av köparens handlande är ofullständig. Harmoniseringsbyrån har förklarat att dessa frågor avser prövningen av de faktiska omständigheterna och således faller utanför ramen för överklagandet.

38. En läsning av överklagandet visar tydligt att klaganden kritiserat resultatet av bedömningen av vissa sakfrågor. Enligt artikel 58 i domstolens stadga har domstolen dock inte rätt att pröva de faktiska omständigheterna eller bevisningen, annat än då det görs gällande att de fastställda omständigheterna är materiellt oriktiga eller då bevisningen missuppfattats, [20] och det kan således bara konstateras att den första grundens tredje del inte kan tas upp till prövning i sak.

2. Upptagande till prövning i sak av den andra grunden

39. Harmoniseringsbyrån har kritiserat August Storck KG för att upprepa argument som framfördes till stöd för en liknande grund vid förstainstansrätten och med hänvisning till fast rättspraxis [21] begära att domstolen skall avvisa överklagandet i denna del.

40. Det stämmer visserligen att klaganden till stöd för påståendet att artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 åsidosattes i den överklagade domen har fört fram samma argument som vid förstainstansrätten. Bortsett från att klaganden inte hade någon annan möjlighet stöder punkt 32 sista meningen just kritiken mot förstainstansrätten, nämligen att ha godtagit harmoniseringsbyråns bedömning.

41. Under dessa förhållanden var det, trots likheten mellan August Storck KG:s resonemang vid förstainstansrätten och det som

20 — Dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), punkt 22. Angående räckvidden av kontrollen inom överklagandets ram, se även mitt förslag till avgörande i det målet, punkterna 58–60.

21 — Beslut av den 24 april 1996 i mål C-87/95 P, CNPAAP mot rådet (REG 1996, s. I-2003), punkt 29 och följande punkter, och av den 17 oktober 1995 i mål C-62/94 P, Turner mot kommissionen (REG 1995, s. I-3177), punkt 17.

förts fram inom ramen för överklagandet, berättigat att framföra likartade argument till stöd för påståendet att förstainstansrätten åsidosatt sagda artikel 74. Således är den kritik som harmoniseringsbyrån riktat mot klaganden, för att denne inom ramen för denna grund inte ifrågasatt den enda nya kommentaren i domen, utan verkan, eftersom parten självständigt väljer inriktningen på sin kritik.

42. Följaktligen anser jag att domstolen skall ogilla harmoniseringsbyråns yrkande om att överklagandet skall avvisas såvitt avser denna grund.

B — *Bedömning i sak av grunderna för överklagandet*

1. Den första grundens två första delar: åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

a) Bedömning av den första delgrunden

43. Klaganden har kritiserat förstainstansrätten för att genom att behandla omslaget på ett väsentligt annat sätt än andra typer av konfektyr ha höjt kraven på varumärkets särskiljningsförmåga, trots att det framgår av artikel 7.1 b att det är tillräckligt att kännetecknet har låg särskiljningsförmåga för att det skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

44. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att kritiken innebär ett bortseende från fast rättspraxis rörande denna typ av varumärken, även om det i förevarande fall visserligen är fråga om en tvådimensionell återgivning (fotografi) av ett tredimensionellt kännetecken.

45. Den omtvistade bestämmelsens ordalydelse tycks utan tvekan tala för att det skall vara möjligt att registrera alla kännetecken med ett minimum av särskiljningsförmåga.

46. Domstolen har slagit fast att även om kriterierna för att bedöma tredimensionella varumärkens särskiljningsförmåga inte skiljer sig från dem som skall tillämpas på andra kategorier av varumärken, [22] råder det enighet om att det i praktiken kan vara svårare att visa att denna typ av kännetecken har särskiljningsförmåga än att visa att ord- eller figurmärken har sådan särskiljningsförmåga. [23]

22 — Domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 48, och dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkt 42.

23 — Domen i de ovannämnda förenade målen Linde m.fl., punkt 48.

47. Domstolen har dessutom vid flera tillfällen konstaterat att genomsnittskonsumenten inte nödvändigtvis uppfattar — och genomsnittskonsumentens uppfattning är en avgörande faktor vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos kännetecken beträffande vilka registrering söks — ett tredimensionellt kännetecken på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, som består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser, eftersom allmänheten inte är van vid att omedelbart uppfatta varans utseende, utan någon grafisk eller textmässig beståndsdel, som ett kännetecken för varans ursprung. [24]

48. Därför har domstolen slagit fast att endast en mindre avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen inte medför att det registreringshinder som anges i artikel 3.1 b i direktiv 89/104/EEG [25] inte skall tillämpas. Ett varumärke som däremot kraftigt avviker från normen och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse har däremot särskiljningsförmåga. [26]

49. I punkterna 56–58 i den överklagade domen slog förstainstansrätten, liksom tidigare harmoniseringsbyrån, fast vilken form det omtvistade föremålet mest sannolikt torde anta och följde därvid klart och entydigt de principer som redovisats i ovanstående punkter i detta förslag till avgörande. Kraven avseende tredimensionella varumärken har således tillämpats i det aktuella fallet utan att de därvid förvanskats eller utökats, och den kritik som har framförts av August Storck KG är således obefogad.

50. Således anser jag att överklagandet inte skall bifallas på den första grundens första del.

b) Den andra delgrunden

51. Klaganden har kritiserat hänvisningen till risken för monopolisering av fjärilsformen i punkt 60 i den överklagade domen. Den anser att detta innebär att hänsyn, i strid med rättspraxis, tas till omständigheter som rör allmänintresset och som inte hör hemma inom ramen för bedömningen av särskiljningsförmågan enligt artikel 7.1 b i förordningen.

52. Harmoniseringsbyrån har förklarat att hänvisningen till den risken inte syftade till att berättiga avslaget på ansökan om registrering av varumärket, utan till att instämma i överklagandenämndens betoning

24 — Dom av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, s. I-1725), punkt 52, som gällde förpackningar, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 65, som gällde en färg.

25 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

26 — Domen i det ovannämnda målet Henkel, punkt 49, angående artikel 3.1 b i direktiv 89/104. Bestämmelsen motsvarar artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

av vikten av denna aspekt, därför att den bekräftar bedömningen att omslaget saknar särskiljningsförmåga.

53. I detta avseende delar jag helt harmoniseringsbyråns uppfattning. Den överklagade domens struktur visar nämligen att resonemanget om konkurrens mellan företag och frihållningsbehovet togs med "för tydlighetens skull", trots att denna formulering inte återfinns i texten. Klagandens åsikt är således ogrundad, eftersom bristen på särskiljningsförmåga visats i föregående punkter i den berörda domen.

54. Således kan klaganden inte vinna framgång med detta påstående och det är inte nödvändigt att diskutera i vilken omfattning allmänintresset påverkar registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. [27]

55. I enlighet med vad som sagts om den första grunden föreslår jag att överklagandet inte bifalls på den första och den andra delgrunden då den första delgrunden skall underkännas och den andra delgrunden saknar verkan.

27 — Klaganden har med hänvisning till mitt förslag till avgörande inför dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089), punkterna 78–80, och generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande inför dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317), punkt 24, hävdat att allmänintresset och frihållningsbehovet inte ligger bakom artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Jag vidhåller visserligen den uppfattning som jag framförde då, men domstolen hade en annan uppfattning (punkt 25 i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, samt punkterna 45 och 46 i domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån).

2. Den andra och den tredje grunden

56. I punkterna 55–58 i den överklagade domen bekräftas överklagandenämndens bedömning att det fjärilsformade omslaget är "allmänt förekommande", därför att det inte är tillräckligt olikt de former som är vanliga på karamellmarknaden.

57. August Storck KG anser att principen om prövning på eget initiativ av sakförhållandena i artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 har åsidosatts (andra grunden), liksom principen att harmoniseringsbyråns beslut skall grundas på omständigheter som har tagits upp av parterna, som anges i artikel 73 andra meningen i samma förordning, vilket skadat dess rätt till försvar (tredje grunden).

58. Harmoniseringsbyrån, som i första hand har yrkat att överklagandet skall avvisas såvitt avser den andra grunden, har i andra hand yrkat att överklagandet inte skall bifallas på den andra och den tredje grunden. Harmoniseringsbyrån delar förstainstansrättens bedömning i den överklagade domen.

59. Jag anser av följande skäl att klagandens resonemang bygger på en feltolkning av nämnda principer.

60. För det första styrs förfarandet vid harmoniseringsbyrån, i fråga om absoluta registreringshinder, av den inkvisitoriska principen, enligt vilken det administrativa organet inte bara har en skyldighet att på eget initiativ bedriva utredning, utan även att kontrollera de omständigheter som, utöver parternas påståenden, ligger till grund för dess avgörande. [28]

61. Dessa riktlinjer gäller dock inte förbehållslöst för harmoniseringsbyrån, utan vissa begränsningar råder såsom harmoniseringsbyråns utrymme för skönsmässig bedömning att fastställa i vilken mån det är tillräckligt att utreda de faktiska omständigheterna [29] samt parternas samarbetsskyldighet.

62. För det andra förhåller det sig så att harmoniseringsbyrån, vid utövningen av denna utredningsbefogenhet, inte bara *bör*, såsom förstainstansrätten slog fast i punkt 58 i den överklagade domen, utan *skall* grunda sin bedömning på allmänna praktiska erfarenheter från saluföringen av allmänna konsumentvaror, som alla människor känner till. I annat fall skulle man bortse från omständigheter som är relevanta för ärendet i strid med principen *facta pro infectis haberi non possunt* (det kan inte hävdas att något som inträffat inte inträffat).

63. Sammanfattningsvis säger sunt förnuft och de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaterna, som nämns i artikel 79 i förordningen om gemenskapsvarumärken, att överklagandenämnderna har rätt att använda "notoriska omständigheter" i sina utredningar ex officio.

64. Som bekant krävs ingen bevisning för sådana notoriska omständigheter, utan bevisbördan vilar på den som önskar tillbakavisa dem, enligt maximen *res ipsa loquitur* (saken talar för sig själv). Det innebär att även om man godtar att klaganden inte hade möjlighet att yttra sig över de notoriska omständigheterna vid överklagandenämnden, hade denne däremot möjlighet att göra detta vid förstainstansrätten, som inom ramen för sin prövningsrätt inte fann bevisningen tillräcklig. Kritiken avseende ett påstått åsidosättande av rätten till försvar kan således inte godtas, och det skall på grund av överklagandets begränsade räckvidd inte kontrolleras om dessa påståenden är korrekta.

65. Av ovan sagda framgår att förstainstansrätten inte åsidosatte artikel 74.1 första

28 — Martín Mateo, R./Díez Sánchez, J.J., *La marca comunitaria. Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, s. 111.

29 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 93, nr. 9. Se även Bender, A., "Artikel 74", i Ekey, D. L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 1183, nr. 3.

meningen i förordning nr 40/94 när den fastställde överklagandenämndens bedömning som grundade sig på vissa allmänt accepterade omständigheter, och att August Storck KG hade möjlighet att yttra sig över dessa, om inte annat vid förstainstansrätten, vilket innebär att dess rätt till försvar vid förstainstansrätten inte åsidosattes.

66. Jag föreslår således att överklagandet inte skall bifallas på den andra och den tredje grunden.

3. Den fjärde grunden

67. Grunden stöder sig, med hänvisning till att förstainstansrätten gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94, på två huvudargument. Det första gäller värdet av viss skriftlig bevisning angående särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning och det andra den geografiska räckvidden av användningen av varumärket i det avseendet.

a) Bedömning av vissa kommersiella uppgifter

68. För att styrka omslagspapperets särskiljningsförmåga har klaganden presenterat ett antal försäljningssiffror och uppgifter om höga reklamkostnader för marknadsföring för att bidra till en ökad spridning och igenkänningsgrad i fråga om det fjärilsformade omslagspapperet.

69. August Storck KG:s kritik avser överklagandenämndens krav, som tillämpades även av förstainstansrätten, att marknadsandelen för varor med varumärket skall beräknas med utgångspunkt från jämförande uppgifter om omsättningen, vilket enligt båda organen inte var möjligt på grundval av de uppgifter som lämnats av klaganden, som i sin tur har gjort gällande att de uppgifter om hög omsättning under lång tid mer än tillräckligt visar på en omfattande spridning.

70. Det skall dock konstateras att denna delgrund inte kan tas upp till prövning i sak eftersom den avser förstainstansrättens bevisvärdering. Om den dock betraktas som kritik avseende en felaktig rättstillämpning därför att handlingar som saknade relevant bevisverkan begärts — såsom handlingar avseende marknadsandelen — bör denna bedömning nyanseras.

71. Enligt fast rättspraxis är det vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga möjligt att åberopa dess marknadsandel, i vilken omfattning varumärket använts, i vilken geografisk utsträckning och hur länge detta skett, hur stora investeringar för marknadsföring företaget gjort, den andel av omsättningskretsen som med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare, näringslivsförbund och andra yrkessammanslutningar. [30]

72. Bedömningen av om dessa uppgifter är relevanta och deras bevisvärde ankommer uteslutande på förstainstansrätten och den bedömningen skall inte prövas inom ramen för överklagandet. I förevarande mål granskade förstainstansrätten alla de uppgifter som åberopats av August Storck KG för att styrka att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning av varumärket och kom till slutsatsen att den var otillräcklig, och framhöll särskilt att marknadsandelen därvidlag var ett värdefullt hjälpmedel.

73. Eftersom domstolen slagit fast att denna parameter hör till dem som kan användas för det syfte som intresserar klaganden, och den överklagade domen följer sagda rättspraxis, har förstainstansrätten inte tillämpat gällande rätt på ett felaktigt sätt.

74. Således skall överklagandet inte bifallas på den fjärde grundens första del.

b) Den geografiska räckvidden av användningen av varumärket

75. Enligt klaganden åsidosatte förstainstansrätten artikel 7.3 genom att bekräfta överklagandenämndens bedömning att det skall visas att särskiljningsförmåga förvärvats i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen. Enligt dess uppfattning strider det mot andemeningen i artikel 142a i förordningen, [31] som vid en teleologisk tolkning visar att det är nödvändigt att uppfylla det villkoret i en "väsentlig del" av gemenskapens territorium.

76. Enligt harmoniseringsbyrån är det inte fråga om användningen av kännetecknet i en "väsentlig del", utan i den del av unionen där varumärket på grund av sina egenskaper inte kan fullgöra ett varumärkes huvudsakliga syfte.

30 — Domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52, och domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 60 och 61.

31 — I den konsoliderade version som sammanställts av harmoniseringsbyrån har bestämmelsen nr 159*a* (http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. För att lösa denna meningsskiljaktighet krävs en systematisk tolkning av artikel 7 i förordning nr 40/94.

78. Av artikel 7.1 b, jämförd med artikel 7.2, framgår således att bestämmelsen gäller fullt ut om särskiljningsförmåga saknas i en del av gemenskapen och registrering skall nekas.

79. Även om artikel 7.2 inte innehåller någon hänvisning till artikel 7.3 kan man inte göra den tolkningen att kravet angående särskiljningsförmågans räckvidd skulle vara lägre. Det skulle nämligen vara ologiskt att sänka kravet för kännetecken som påstås ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, jämfört med sådana som medges registrering för första gången utan att tidigare ha använts på marknaden. Det är svårt att tänka sig varför lagstiftaren skulle ha önskat föreskriva en dylik särbehandling. Ett sådant resonemang skulle nämligen strida mot systemet, eftersom ett lägre krav på särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av varaktig användning av kännetecknet skulle medföra att det inte är meningsfullt att, i osäkra fall, först ansöka om registrering som gemenskapsvarumärke hos harmoniseringsbyrån.

80. Klagandens påstående, som baseras på artikel 159a i förordning nr 40/94, saknar helt grund, eftersom den bestämmelsen speglar en politisk lösning, som naturligtvis har rättsliga återverkningar på de problem som följer av gemenskapens utvidgning i fråga om giltigheten av registrerade gemenskapsvarumärken eller sådana för vilka registrering begärts före den 1 maj 2004. Syftet är att skapa den rättssäkerhet som är nödvändig både för varumärkesinnehavare och för dem som innehar varumärken som skyddas av de nya medlemsstaternas lagstiftning. Detta följer av andra stycket i nämnda artikel 159a, som lyder "registreringen av ett gemenskapsvarumärke för vilket registrering sökts vid tidpunkten för anslutningen kan inte nekas med hänvisning till något av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 *under förutsättning att dessa hinder är tillämpliga enbart på grund av en ny medlemsstats anslutning*".

81. Som harmoniseringsbyrån officiellt har förklarat [32] kan innehavaren av en äldre rätt avseende ett gemenskapsvarumärke i en ny medlemsstat förbjuda användningen av detta inom sitt territorium, när de kommer i konflikt med varandra. Detta med stöd av artiklarna 106 och 107 i förordning nr 40/94, som redan tidigare innehöll bestämmelser för att lösa konflikter i förhållande till varumärken som registrerats enligt de nationella lagstiftningarna, vilka följde av att förordning nr 40/94 trädde i kraft.

32 — Meddelande nr 5 av harmoniseringsbyråns ordförande av den 16 oktober 2003 (finns på http://oami.eu.int/es/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. Således är det sätt att tolka nämnda artikel 159a som förordats av klaganden för att beskriva räckvidden av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 missriktat och ovidkommande.

83. Då inte heller detta argument kan godtas skall även den fjärde grunden underkännas och överklagandet skall således ogillas i sin helhet.

VI — Rättegångskostnader

84. Enligt artikel 122, jämförd med artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Om de grunder som klaganden åberopat, såsom jag föreslår, underkänns, skall denne förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i samband med överklagandet.

VII — Förslag till avgörande

85. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ogillar August Storck KG:s överklagande av förstainstansrättens dom av den 10 november 2004 i mål T-402/02, och förpliktar klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.