FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 16 februari 2000 *

I mål T-122/99,

The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (Förenta staterna), företrätt av advokaten T. van Innis, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrån K. Manhaeve, 56—58, rue Charles Martel, Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (OHMI), företrädd av direktören O. Montalto, rättsavdelningen, E. Joly och S. Laitinen, rättstjänsten, samtliga i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissionens rättstjänst, C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av ett beslut av den 15 mars 1999 (mål R 74/1998-3) av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering

* Rättegångsspråk: franska.

inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), avseende ansökan om gemenskapsvarumärke nr 230680 avseende återgivning av en tvål,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med hänsyn till ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 maj 1999,

med hänsyn till svarsskrivelsen som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 augusti 1999,

efter det muntliga förfarandet den 8 december 1999,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad byrån) mottog den 16 april 1996 från sökanden en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke som betecknas som figurmärke.

2 De produkter som ansökan om varumärkesregistrering avser är "tvålar", vilka hör till klass 3 i Nice-överenskommelsen om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

3 Den 20 februari 1997 underrättade granskaren per telefon sökanden om att dennes varumärkesansökan inte innehöll någon återgivning av det begärda varumärket. Sökanden sände i skrivelse som inkom till byrån den 25 februari 1997 en återgivning av detta varumärke, vilket sökanden då beskrev som ett "figurmärke 3D".

4 Under tiden hade granskaren, genom telefax av den 20 februari 1997, meddelat sökanden att dennes ansökan om registrering hade tilldelats den 16 april 1996 som datum för ingivande.

5 Granskaren meddelade i skrivelse av den 24 november 1997 den berörde att det ingivna kännetecknet, som endast bestod av en form som följer av varans art, inte kunde registreras i enlighet med artikel 7.1 e i i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse.

6 Sökanden, som hade anmodats att avge yttrande inom en frist av två månader, besvarade inte granskarens invändningar.

7 Granskaren delgav genom telefax av den 18 mars 1998 sökanden sitt beslut att avslå ansökan om registrering av det tredimensionella varumärket på grundval av ovannämnda artikel 7.1 e i.

8 Den 15 maj 1998 överklagade sökanden granskarens beslut till byrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

9 Inlagan med grunderna för överklagandet ingavs den 17 juli 1998. Sökanden gjorde där gällande att den tredimensionella form som ingivits hade särskiljningsförmåga i och med att dess urgröpta form, som berodde på dess längsgående räfflor, inte var vanlig inom handeln. Sökanden påpekade även att denna form hade registrerats i flera medlemsstater och att dess ansökningar som ingetts i detta syfte i andra länder hade handlagts utan invändningar från dess konkurrenter.

10 Överklagandet inkom till granskaren för omprövning enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.

11 Den 14 augusti 1998 överlämnades överklagandet till överklagandenämnderna.

12 Genom skrivelse av den 22 januari 1999 fäste överklagandenämndens referent sökandens uppmärksamhet på att återgivningen av det begärda varumärket utgjorde ett tredimensionellt märke, medan det på blanketten för ansökan om registrering angavs ett figurmärke. Sökanden anmodades att avge yttrande i detta avseende.

13 Sökanden medgav i telefax av den 15 februari 1999 att det fanns ett fel i blanketten och påpekade att det begärda varumärket i själva verket var av tredimensionell art.

14 Överklagandet ogillades genom beslut av den 15 mars 1999 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

15 Enligt överklagandenämnden angavs det i ansökan om registrering inte uttryckligen att det varumärke som det gjordes anspråk på var av tredimensionell art, såsom krävs enligt regel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 103, s. 1). Eftersom en sådan rättelse väsentligen ändrar varumärket i den mening som avses i artikel 44.2 i förordning nr 40/94 skall den omtvistade ansökan avvisas.

16 Enligt överklagandenämnden skall ansökan under alla omständigheter avslås på grundval av tre absoluta registreringshinder.

17 För det första saknar den form som det görs anspråk på särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Dess längsgående räfflor, som är dess enda utmärkande karaktärsdrag, är nämligen inte tillräckligt utmärkande för att en rimligt uppmärksam och försiktig genomsnittskonsument skall kunna identifiera produkterna såsom härstammande från sökanden.

18 Eftersom för det andra det ingivna kännetecknet liknar den vanliga formen för tvål i fast form och den som följer av den normala användningen av produkten, består det endast av en form som följer av varans art i den mening som avses i ovannämnda artikel 7.1 e i.

19 Eftersom för det tredje produktens räfflor har till funktion att möjliggöra ett bättre grepp om produkten krävs den form som det görs anspråk på för att uppnå ett tekniskt resultat i enlighet med artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.

20 Överklagandenämnden förkastade slutligen sökandens argument att varumärket registerats i vissa medlemsstater med motiveringen att denna omständighet inte binder byrån.

Parternas yrkanden

21 Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta byrån att offentliggöra ansökan om ett gemenskapsvarumärke nr 230680 efter utgången av den frist som stadgas i artikel 39.6 i förordning nr 40/94,

— förplikta byrån att ersätta rättegångskostnaderna.

22 Byrån yrkar att förstainstansrätten skall

— avvisa sökandens andra yrkande,

— ogilla talan, eftersom det varumärke som är föremål för ansökan nr 230680 saknar särskiljningsförmåga,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

23 Under den muntliga förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande, vilket har antecknats av förstainstansrätten.

Överklagandenämndens bristande behörighet

Parternas argument

24 Enligt sökanden kan överklagandenämnden varken företa en ny granskning av villkoren för ingivande av ansökan om registrering eller på eget initiativ anföra att det förelåg två absoluta registreringshinder som inte konstaterats av granskaren, nämligen att den form som det görs anspråk på saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i ovannämnda artikel 7.1 b och att den krävs för att uppnå ett tekniskt resultat i enlighet med ovannämnda artikel 7.1 e ii.

25 Byrån hävdar att överklagandenämnden kan besluta på grundval av faktiska och — *a fortiori* — rättsliga omständigheter som har anförts på eget initiativ. I ett förfarande *ex parte*, som i det förevarande fallet, är nämligen byrån enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 behörig att på eget initiativ pröva sakförhållandena. Dessutom kan överklagandenämnden inte vägra att beakta omständigheter som anförts vid den enbart av det skälet att de inte har åberopats inför granskaren (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, The Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (Baby dry), REG 1999, s. II-2383, punkt 43). Enligt artikel 61.2 i förordning nr 40/94 skall slutligen överklagandenämnden, i egenskap av den enhet till vilken beslutet har överklagats, inte besluta förrän den har företagit en prövning, varvid parterna vid behov anmodas att avge yttrande.

Förstainstansrättens bedömning

26 Förstainstansrätten anser att överklagandet till överklagandenämnden, i den mån som det syftar till en ändring av granskarens avslag på registreringsansökan på

grundval av ett absolut registreringshinder, har satt nämnden i granskarens ställe vid prövningen av om ansökan om registrering är välgrundad.

27 Av detta följer att överklagandenämnden, i enlighet med artikel 62.1 i förordning nr 40/94, var behörig att återuppta granskningen av ansökan med avseende på alla de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i förordning nr 40/94, utan att begränsas av granskarens resonemang (domen i det ovannämnda målet Baby-Dry, punkt 43).

28 Överklagandenämnden var följaktligen behörig att gentemot sökanden anföra de två nya absoluta registreringshindren, avseende dels att den form som det görs anspråk på saknar särskiljningsförmåga, dels att den krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

29 Vad däremot beträffar sökandens invändning att överklagandenämnden inte var behörig att företa en ny granskning av villkoren för ingivande av ansökan om registrering, skall det påpekas att om granskaren ursprungligen hade avslagit denna ansökan på grund av den formella brist som den var behäftad med, skulle sökanden antingen kunnat överklaga detta avslag till överklagandenämnden eller omedelbart kunnat inge en ny ansökan om registrering till byrån.

30 Genom att på eget initiativ i efterhand ha konstaterat en formell brist som inte har anförts av granskaren har överklagandenämnden således fråntagit sökanden denna valmöjlighet och i synnerhet dess andra del, vilken skulle ha möjliggjort för

denne att tilldelas ett tidigare datum för ingivande än det som denne kunde erhålla efter antagandet av det ifrågasatta beslutet.

31 Dessutom har, enligt artikel 130 i förordning nr 40/94, överklagandenämnderna behörighet "att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av granskarna...". Enligt artikel 58 i förordning nr 40/94 får en part enbart "överklaga ett beslut som gått honom emot".

32 I det förevarande fallet har emellertid överklagandenämnden granskat om granskarens handläggning var formellt korrekt, trots att sökandens överklagande inte gällde denna aspekt och detta inte heller var möjligt när det inte förelåg ett beslut som i detta avseende gått sökanden emot.

33 Eftersom överklagandenämnden slutligen, genom att besluta på denna punkt, inte i sak prövade ett överklagande till den, kan det inte med framgång hävdas att den, med stöd av artikel 62.1 i förordning nr 40/94, hade samma befogenheter som granskaren.

34 Av vad anförts följer att grunden skall godtas i den mån som det i det ifrågasatta beslutet har förklarats att ansökan om registrering skall avvisas.

Åsidosättande av rätten till försvar

Parternas argument

35 Sökanden har anmärkt att överklagandenämnden inte har anmodat denne att avge yttrande vare sig över iakttagandet av villkoren för ingivande av ansökan eller över de båda nya registreringshindren.

36 Byrån hävdar inledningsvis att sökanden kunde ta ställning till de skäl som nämnden anfört för att tillämpa bestämmelserna i artikel 44.2 i förordning nr 40/94.

37 Byrån medger vidare att överklagandenämnden inte formellt har anmodat sökanden att ta ställning till att den form som det görs anspråk på saknar särskiljningsförmåga. Detta förbiseende utgör emellertid i det förevarande fallet inte ett åsidosättande av den berördes rätt till försvar.

38 Det föreligger nämligen uppenbara likheter mellan å ena sidan ett varumärke som består av ett kännetecken som avses i ovannämnda artikel 7.1 b och å andra sidan ett kännetecken som endast består av en form som följer av varans art som avses i ovannämnda artikel 7.1 e i, eftersom båda saknar särskiljningsförmåga. Sökanden har emellertid mycket väl förstått denna punkt, såväl under granskarens granskning som vid överklagandenämnden.

Förstainstansrättens bedömning

39 Eftersom överklagandenämnden inte var behörig att på eget initiativ anföra den formella bristen i ansökan om registrering, finns det enbart anledning att kontrollera om den har underlåtit att anmoda sökanden att avge yttrande avseende de båda nya absoluta registreringshinder som den har konstaterat.

40 Principen om skyddet för rätten till försvar har fastslagits i artikel 73 i förordning nr 40/94, enligt vilken byråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

41 Dessutom anges i elfte övervägandet i förordning nr 40/94 att byrån utövar de genomförandebefogenheter som anges i denna förordning "inom ramen för gemenskapsrätten".

42 Det är i det avseendet ostridigt att iakttagandet av rätten till försvar utgör en allmän princip inom gemenskapsrätten. Enligt denna princip måste de personer till vilka offentliga myndighetsbeslut riktas, vilka, som i det förevarande fallet, på ett påtagligt sätt påverkar dessa personers intressen, få tillfälle att på ett meningsfullt sätt framlägga sina synpunkter (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mål 17/74, Transocean Marine Paint Association mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15; svensk specialutgåva, volym 2, s. 357).

43 Förstainstansrätten anser emellertid att sökanden inte har anmodats att på ett meningsfullt sätt yttra sig över det registreringshinder som överklagandenämnden på eget initiativ har grundat på att den form som det görs anspråk på saknar särskiljningsförmåga. Denna bedömning följer av att man, i motsats till vad byrån hävdar, inte i syfte att likställa dem kan inskränka de absoluta registrer-

ingshindren, som stadgas i å ena sidan artikel 7.1 b och å andra sidan artikel 7.1 e i, till att särskiljningsförmåga saknas, eftersom de uttrycks i två olika bestämmelser.

44 Det följer dessutom av byråns argumentation vid förstainstansrätten att den själv anser att det ingivna kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, utan att den därför anser att det endast består av en form som följer av varans art.

45 De kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i enlighet med ovannämnda artikel 7.1 b kan dessutom registreras när de har förvärvat särskiljningsförmåga efter att ha använts, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, vilket inte är fallet med de kännetecken som endast består av en form som följer av varans art som avses i ovannämnda artikel 7.1 e i.

46 Det är dessutom ostridigt att sökanden inte har fått tillfälle att uttala sig om tillämpningen av det nya absoluta registreringshinder som överklagandenämnden har grundat på att den form som det görs anspråk på krävs för att uppnå ett tekniskt resultat enligt ovannämnda artikel 7.1 e ii.

47 Av detta följer att överklagandenämnden har åsidosatt sökandens rätt till försvar genom att inte ge denne tillfälle att uttala sig om de två nya absoluta registreringshinder som den har konstaterat på eget initiativ.

48 I så måtto kan således talan vinna bifall på denna grund.

Huruvida förklaringen att ansökan om registrering inte kan prövas är välgrundad

49 Eftersom överklagandenämnden, såsom har påpekats ovan, inte var behörig att på eget initiativ anföra den formella bristen i ansökan om registrering, saknas skäl att pröva om överklagandenämnden dessutom har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning av artikel 44.2 i förordning nr 40/94, såsom för övrigt sökanden hävdar.

Huruvida de tre absoluta registreringshinder som har konstaterats av överklagandenämnden är välgrundade

50 Eftersom principen om rätten till försvar har åsidosatts genom det ifrågasatta beslutet, i och med tillämpningen av de två absoluta registreringshinder som har anförts på eget initiativ, skall inte förstainstansrätten pröva om dessa är välgrundade.

51 Förstainstansrätten finner således att det i den förevarande tvisten enbart skall göras en bedömning av det absoluta registreringshinder som består av en form som följer av varans art med stöd av ovannämnda artikel 7.1 e i.

52 Sökanden har i detta avseende i huvudsak anfört att den omtvistade formen inte kan anses likna den vanliga formen på en tvål. Dessutom gör överklagande-

nämnden en extensiv tolkning av ett undantag från den allmänna regel enligt vilken ett varumärke kan bestå av en form.

53 Byrån medger att ovannämnda artikel 7.1 e i är uppenbart otillämplig på den form som sökanden har ingett.

54 Förstainstansrätten erinrar om att enligt artikel 7.1 e i i förordning nr 40/94 vägras registrering för de kännetecken som endast består av en form som följer av varans art.

55 Det är tillräckligt att konstatera att den omtvistade formen utgörs av en längsgående urgröpning och av räfflor och att detta inte följer av varans art, såsom byrån med rätta har anfört inför förstainstansrätten. Det är nämligen ostridigt att det i handeln förekommer andra former på tvål i fast form som inte har dessa särdrag.

56 Överklagandenämnden har således gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att konstatera att det föreligger ett absolut registreringshinder som beror på att ett kännetecken endast består av en form som följer av varans art, med stöd av ovannämnda artikel 7.1 e i.

57 I så måtto kan således talan vinna bifall på denna grund.

Registrering av den omtvistade formen i vissa medlemsstater

58 Sökanden har anmärkt att den omtvistade formen har registrerats som varumärke för tvål i flera medlemsstater, efter att de nationella kontoren har granskat de absoluta registreringshinder som har konstaterats i det aktuella fallet.

59 Byrån hävdar att i enlighet med punkt 8.1.4. i riktlinjerna för byråns handläggning av ärenden (byråns officiella tidning, 1996, s. 1327) har överklagandenämnden, efter att ha bedömt om de nationella registreringarna är relevanta, med rätta ansett att byrån inte är bunden av dessa.

60 Förstainstansrätten konstaterar att gemenskapsvarumärket enligt första övervägandet i förordning nr 40/94 har till syfte att möjliggöra för företagen att "särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser".

61 De registreringar som redan ägt rum i vissa medlemsstater utgör således en omständighet som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke.

62 Med hänsyn till principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär, vilken avses i andra övervägandet i förordning nr 40/94, anser förstainstansrätten således inte att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning på den punkt som avses i den förevarande grunden.

63 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på denna grund.

Slutsatser

64 Av vad anförts följer att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras, eftersom överklagandenämnden har överskridit sin behörighet genom att för det första på eget initiativ förklara att den ifrågasatta ansökan om registrering skulle avvisas, för det andra inte ge sökanden tillfälle att yttra sig över två nya absoluta registreringshinder som den har konstaterat på eget initiativ och för det tredje avslå ansökan om registrering av det ingivna kännetecknet, med motiveringen att det endast består av en form som följer av varans art, med stöd av ovannämnda artikel 7.1 e i.

Rättegångskostnader

65 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att byrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Byrån har tappat målet och skall därför förpliktas att ersätta både sina och sökandens rättegångskostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

1) **Beslutet av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 15 mars 1999 (mål R 74/1998-3) ogiltigförklaras.**

2) **Byrån skall bära både sina och sökandens rättegångskostnader.**

Pirrung Potocki Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 februari 2000.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande