

Mål T-396/02

August Storck KG

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke — Tredimensionellt varumärke — Formen på en karamell
— Absoluta registreringshinder — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 —
Särskiljningsförmåga uppnådd till följd av användning
— Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2004 . . . II - 3824

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Registreringsförfarande — Återkallelse, begränsning och ändring av varumärkesansökan — Krav att agera uttryckligen och utan villkor — Begränsning föreslagen i andra hand — Beaktas inte (Rådets förordning nr 40/94, artikel 44. 1)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärke som saknar särskiljningsförmåga — Tredimensionellt varumärke — Formen på en karamell*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga, är deskriptiva eller vanligt förekommande — Invändning — Uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning — Bedömningskriterier*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3)

1. Sökanden kan visserligen i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94 när som helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Det är således endast den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har befogenhet att begränsa förteckningen över de varor eller tjänster som avses i varumärkesansökan och som när som helst kan inlämna en sådan ansökan till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). En fullständig eller delvis återkallelse av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller en begränsning av förteckningen över de varor eller tjänster som avses i denna skall emellertid göras uttryckligen och utan villkor

att avslå denna ansökan med avseende på samtliga varor som avses i varumärkesansökan.

(se punkterna 19–20)

Därför kan det inte beaktas när den som ansöker om varumärke, i talan mot ett avslag på ansökan om registrering, endast i andra hand föreslår att förteckningen över de varor som avses i varumärkesansökan skall begränsas till endast en del av dessa varor, nämligen endast om överklagandenämnden avser

2. Ett tredimensionellt kännetecken som utgörs av avbildningen av en oval, ljusbrun karamell som karakteriseras av rundade kanter, en cirkelrund fördjupning och en flat undersida och som sökts registrerat för konfektyr i klass. 30 i Niceöverenskommelsen saknar särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, eftersom den ifrågavarande formen nämligen inte skiljer sig väsentligt från vissa grundformer hos de ifrågavarande varorna som är vanligt förekommande i handeln, utan snarast förefaller vara en variant av dessa grundformer, och den kan inte anses göra det möjligt för den relevanta

målgruppen att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja sökandens karameller från karameller med annat kommersiellt ursprung.

där det enligt artikel 7.1 b, c och d i den ovannämnda förordningen saknade särskiljningsförmåga.

(se punkterna 44 och 45)

3. För att ett gemenskapsvarumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 erfordras att åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen, tack vare varumärket, kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret att särskiljningsförmåga skall kunna anses ha uppnåtts genom användning skall anses vara uppfyllt kan dock inte enbart fastställas på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser.

För att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 krävs för det andra att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den del av Europeiska unionen

I ett mål som det förevarande skall, vid bedömningen av huruvida varumärket uppnått särskiljningsförmåga, för det tredje beaktas faktorer som bland annat varumärkets 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.

För det fjärde skall ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet den särskiljningsförmåga detta uppnått till följd av användning bedömas även med avseende på de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering och med beaktande av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumentens förmodade uppfattning om den ifrågavarande varukategorin eller tjänstekategorin.

(se punkterna 56–59)