

PROCTER & GAMBLE MOT HARMONISERINGSBYRÅN — FORMEN PÅ EN TVÅL
FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 12 december 2002 *

I mål T-63/01,

The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (Förenta staterna), företrätt
av advokaten T. van Innis, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och
modeller), företrädd av O. Montalto och E. Joly, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: franska.

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje avdelningen överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 14 december 2000 (ärende R 74/1998-3), vilket delgavs sökanden den 11 januari 2001,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras, samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,
justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 16 mars 2001,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 29 maj 2001,

med beaktande av de processledande åtgärder som har vidtagits,

efter förhandlingen den 10 juli 2002,

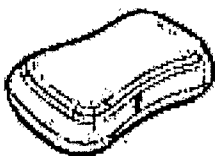
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 16 april 1996 en ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse. Den 25 februari 1997 inkom till harmoniseringsbyrån en återgivning av det varumärke som ansökan avser, ombetecknat som tredimensionellt gemenskapsvarumärke.

2 Det kännetecknen som registreringsansökan avser består av den nedan återgivna formen:



Sedd i perspektiv



Sedd framifrån



Sedd från sidan

- 3 Sökanden har ansökt om varumärkesregistrering för tvålar som ingår i klass 3 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
- 4 Granskaren delgav den 18 mars 1998 sökanden sitt beslut att avslå ansökan med motiveringen att kännetecknet endast består av en form som följer av varans art i den mening som avses i artikel 7.1 e i, i förordning nr 40/94.
- 5 Genom beslut av den 15 mars 1999 fastställde överklagandenämnden granskarens beslut och angav följande skäl. För det första utgör ändringen av den ursprungliga ansökan från figurmärke till tredimensionellt märke en väsentlig ändring av ansökan om gemenskapsvarumärke som är otillåten enligt artikel 44.2 i förordning nr 40/94. För det andra består kännetecknet endast av en form som

följer av varans art i den mening som avses i artikel 7.1 e i, i förordning nr 40/94. För det tredje består kännetecknet av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat i den mening som avses i artikel 7.1 e ii. För det fjärde saknar kännetecknet särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

6 Genom dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål) (REG 2000, s. II-265), ogiltigförklarade förstainstansrätten överklagandenämndens beslut och angav följande domskäl. För det första överskred överklagandenämnden sin behörighet genom att på eget initiativ förklara att den ifrågasatta ansökan om registrering skulle avvisas. För det andra åsidosatte den rätten till försvar genom att inte ge sökanden tillfälle att yttra sig över två nya absoluta registreringshinder som den konstaterat på eget initiativ, nämligen de som anges i artikel 7.1 b och e ii, i förordning nr 40/94. För det tredje tillämpade den gällande bestämmelser felaktigt genom att med stöd av ovannämnda artikel 7.1 e i avslå ansökan om registrering av det ingivna kännetecknet, med motiveringen att det endast består av en form som följer av varans art. Enligt förstainstansrätten är den sistnämnda bestämmelsen inte tillämplig, eftersom det i handeln förekommer andra former på tvål i fast form som inte har de särdrag som den ifrågasatta tvålformen har (domen i det ovannämnda målet Formen på en tvål, punkt 55).

7 För att följa domen i det ovannämnda målet Formen på en tvål anmodade den tredje överklagandenämndens referent i en skrivelse av den 7 juni 2000 sökanden att inkomma med yttrande över tillämpningen av artikel 7.1 b och e ii, i förordning nr 40/94 i förevarande fall.

8 Genom beslut av den 14 december 2000 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog tredje överklagandenämnden registreringsansökan på den grunden att kännetecknet i fråga saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan,
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 11 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder, som avser åsidosättande av rätten till försvar respektive överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar

Parternas argument

- 12 Sökanden har gjort gällande att bolagets rätt till försvar har åsidosatts, eftersom det ifrågasatta beslutet fattades av samma ledamöter av tredje överklagandenämnden som den 15 mars 1999 hade fattat det beslut som ogiltigförklarades genom domen i det ovannämnda målet Formen på en tvål och som avsåg samma parter, samma registreringsansökan och samma absoluta registreringshinder.

- 13 Sökanden har medgett att det i bestämmelserna om förfarandet inför överklagandenämnderna inte föreskrivs att det föreligger jäv för en ledamot, om han i denna egenskap tidigare har prövat samma fråga mellan samma parter. Sökanden har emellertid gjort gällande att iakttagandet av rätten till försvar förutsätter en rättvis rättegång, det vill säga en rättegång som äger rum på sådana villkor att man inte får intrycket av att beslutet baseras på en förutfattad mening.

- 14 I detta avseende har sökanden gjort gällande att i de flesta rättsstater är domare, skiljemän och sakkunniga skyldiga att förklara sig jäviga i en tvist om de i någon av dessa egenskaper har prövat denna tvist tidigare. Detta för att garantera deras opartiskhet.

- 15 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument med hänvisning till att de åberopade principerna inte är tillämpliga inom ramen för de förfaranden vid harmoniseringsbyrån som föreskrivs i förordning nr 40/94 och att överklagandenämnderna inte kan anses utgöra ”domstolar”.

- 16 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det inte har skett någon felbedömning av de jävsfall som anges i artikel 132 i förordning nr 40/94. Det har inte heller skett ett åsidosättande av en i medlemsstaternas rättssystem allmänt erkänd rättsprincip som är tillämplig på förvaltningsrättsliga förfaranden och som harmoniseringsbyrån skall beakta i enlighet med artikel 79 i förordning nr 40/94.

- 17 Vidare har harmoniseringsbyrån erinrat om att det inte finns någon gemenskrättslig förfarandebestämmelse som innebär att ett ärende i vilket ett beslut av en enhet upphävs efter överklagande, inte kan återförvisas till den enhet som fattat beslutet för handläggning.

- 18 Slutligen har harmoniseringsbyrån understrukt att den tredje överklagandenämnden i ett flertal beslut har fastställt att varumärken som består av en form som följer av varans art har särskiljningsförmåga. Följaktligen saknas anledning att anse att det ifrågasatta beslutet baseras på en ofördelaktig förutfattad mening.

Förstainstansrättens bedömning

- 19 Det skall först och främst erinras om att överklagandenämnderna består av ledamöter vars oberoende garanteras genom det sätt på vilket de tillsätts, genom mandattidens längd samt genom det sätt på vilket deras uppgifter utförs. Dessutom garanteras bland annat parternas rätt till försvar genom vissa bestämmelser i förordning nr 40/94 om förfarandet inför överklagandenämnderna.

- 20 Överklagandenämnderna utgör emellertid en del av harmoniseringsbyrån, som är den behöriga myndigheten för att registrera gemenskapsvarumärken på de villkor som föreskrivs i förordning nr 40/94, och de bidrar dessutom till att genomföra systemet med gemenskapsvarumärken inom de gränser som föreskrivs i denna

förordning (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 36 och 37).

- 21 I detta avseende följer det av domen i det ovannämnda målet BABY-DRY, punkterna 38—43, att det föreligger en funktionell kontinuitet mellan de olika enheterna vid harmoniseringsbyrån och att överklagandenämnderna vid prövningen av ett överklagande bland annat har samma behörighet som granskarna. Således utgör överklagandenämnderna — även om de har en hög grad av oberoende när de fullgör sina uppgifter — en enhet vid harmoniseringsbyrån med uppgift att kontrollera de övriga enheterna vid den administration som den är en del av, på de villkor och inom de gränser som anges i förordning nr 40/94.
- 22 Det skall nämligen påpekas att eftersom överklagandenämnderna bland annat har samma behörighet som granskarna agerar överklagandenämnderna i egenkap av administration vid harmoniseringsbyrån när de utövar denna behörighet. I det administrativa registreringsförfarandet sker således överklagandet till överklagandenämnden efter det att den ”första prövningsinstansen” har gjort en ”omprövning” enligt artikel 60 i förordning nr 40/94.
- 23 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandenämnderna inte anses utgöra en ”domstol”. Följaktligen kan sökanden inte med framgång åberopa en rätt till en rättvis ”rättegång” vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnder.
- 24 För övrigt skall det erinras om att rätten till försvar inom ramen för ett förfarande vid överklagandenämnderna garanteras genom artikel 132 i förordning nr 40/94. I denna bestämmelse anges de fall där ledamöterna av överklagandenämnderna kan uteslutas från handläggningen på grund av jäv. I artikel 132.3 föreskrivs dessutom att varje part kan invända mot att en ledamot, som han anser vara jävig på grund av att hans ”opartiskhet [...] kan ifrågasättas” deltar i handläggningen av överklagandet.

- 25 Det skall emellertid erinras om att det i den ovannämnda bestämmelsen föreskrivs att en sådan invändning skall avvisas om den berörda parten vidtagit åtgärder i ärendet trots tidigare kännedom om att grund för jäv förelåg. Som harmoniseringsbyrån mycket riktigt har gjort gällande är detta fallet i förevarande mål. För det första underlät sökanden nämligen, när den ledamot som var referent i förevarande ärende, och som även var referent när det första beslutet fattades av samma överklagandenämnd i förevarande ärende, anmodade bolaget att inkomma med yttrande, att göra en invändning om eventuell partiskhet hos den ifrågavarande överklagandenämnden eller hos den nämnda ledamoten. Dessutom vidtog sökanden en åtgärd i ärendet i den mening som avses i artikel 132.3 andra meningen i förordning nr 40/94 när bolaget yttrade sig inför överklagandenämnden och förlorade följaktligen möjligheten att framställa en jävsinvändning mot ledamöterna av den aktuella överklagandenämnden.
- 26 Under dessa omständigheter kan talan inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 27 Sökanden har medgett att en form på en tvål som skiljer sig ytterst lite och följaktligen föga tydligt från en sedvanlig form på en tvål i princip saknar förmåga att framstå som ett varumärke för den berörda allmänheten. I förevarande fall skiljer sig emellertid kännetecknet i högsta grad från traditionella former på tvålar, eftersom det har en konkav profil i längdled medan de sedvanliga formerna har åtminstone en konvex långsida.

- 28 Eftersom kännetecknet är ovanligt kan det således ge upphov till att allmänheten associerar varans form med att varan kommer från ett visst bolag.
- 29 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämndens uppfattning att allmänheten måste känna till på förhand att en form utgör ett individuellt varumärke i viss mån är baserad på en förutfattad mening avseende tredimensionella varumärken. Sökanden har gjort gällande att ett sådant krav saknar rättslig grund. I detta avseende har sökanden gjort gällande att det följer av Benelux-domstolens rättspraxis att det varken är nödvändigt eller tillåtet att uppställa strängare krav än dem som följer av lag. Vidare är det enligt denna rättspraxis inte nödvändigt att allmänheten är medveten om att kännetecknet har utformats särskilt för att särskilja varan och ange dess ursprung.
- 30 I detta avseende har sökanden hänvisat till ett flertal beslut som meddelats i Frankrike och i Benelux i enlighet med denna uppfattning med avseende på såväl varumärken som utgörs av förpackningens form som varumärken som utgörs av varans form.
- 31 Sökanden har även gjort gällande att formen på en tvål är mer varaktig än ett ordmärke som tvålen kan vara försedd med och att formen är lättare att uppfatta än alla andra kännetecken. Dessutom är tvålens form särskilt väl ägnad att särskilja tvålen från andra tvålar när den inte förvaras i sin originalförpackning.
- 32 Slutligen har sökanden gjort gällande att den omständigheten att den aktuella formen har en användbar funktion inte utesluter att den har en funktion att ange ursprung, eftersom ett och samma kännetecken kan ha flera funktioner.

- 33 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att ett varumärke, för att fylla en funktion att ange ursprung, måste uppfattas som ett sådant och inte som att det endast har en beskrivande, användbar eller dekorativ funktion. För detta krävs att ett kännetecken med lätthet kan särskiljas och memoreras. Detta är inte fallet när, som i förevarande fall, formen utgör en faktisk återgivning av de varor som den skall särskilja. Former kan som sådana endast utgöra varumärken om de skiljer sig från de berörda varornas sedvanliga form.
- 34 I detta avseende har harmoniseringsbyrån understrukt att ett varumärkes särskiljande funktion visserligen inte utesluter andra funktioner. Som överklagandenämnden fastställde i förevarande fall, kan emellertid förekomsten av sådana funktioner medföra att formens förmåga att särskilja varan och att fylla en funktion att ange ursprung minskar.
- 35 Enligt harmoniseringsbyrån måste formen på en tvål i fast form uppvisa icke försumbara särdrag i förhållande till andra former på tvålar i fast form på marknaden för att kunna anses ha särskiljningsförmåga. I detta avseende har harmoniseringsbyrån erinrat om att dess bedömning sker uteslutande mot bakgrund av den återgivning av varumärket som sökanden inlämnat i ansökan.

Förstainstansrättens bedömning

- 36 Det skall erinras om att formen på en vara eller dess utstyrsel enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan utgöra ett gemenskapsvarumärke under förutsättning att den kan särskilja ett företags varor från andra företags. Vidare får inte "varumärken som saknar särskiljningsförmåga" registreras enligt artikel 7.1 b i förordningen.

- 37 Det förhållandet att en kategori kännetecken allmänt sett kan utgöra varumärken innebär emellertid inte att kännetecken i denna kategori nödvändigtvis har särskiljningsförmåga — i den mening som avses i ovan nämnda artikel 7.1 b — i förhållande till en viss vara eller tjänst.
- 38 Kännetecken som saknar särskiljningsförmåga anses inte kunna fylla varumärkets huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (se förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26).
- 39 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster som registreringsansökan avser, dels i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-358/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TRUCKCARD), REG 2002, s. II-993, punkt 55).
- 40 Vidare skall noteras att det i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte görs någon skillnad mellan kännetecken av olika slag. Konsumenten uppfattar emellertid inte nödvändigtvis kännetecken som i sig består av en varas form på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, som består av ett kännetecken som är oberoende av de varor som kännetecknet avser. Även om allmänheten är van vid att omedelbart uppfatta ord- och figurmärken som kännetecken som anger en varas kommersiella ursprung, förhåller det sig inte nödvändigtvis på samma sätt när kännetecknet sammanblandas med varans yttre utseende.

- 41 I förevarande fall skall noteras att tvålar utgör varor för normalkonsumtion riktade till samtliga konsumenter. Följaktligen förväntas den berörda målgruppen utgöras av genomsnittskonsumenter som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta. Hänsyn skall dock även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).
- 42 Det skall även erinras om att den form som ansökan avser i huvudsak kan beskrivas som en rätvinklig parallelepiped med rundade kanter.
- 43 En rätvinklig parallelepiped är emellertid en allmänt förekommande form för tvålar. Eftersom den form som ansökan avser endast i liten utsträckning skiljer sig från de olika parallelepipedformer som är allmänt förekommande för tvålar kan den inte anses göra det möjligt för den relevanta målgruppen att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja sökandens tvål från tvålar med annat kommersiellt ursprung.
- 44 När det gäller sökandens argument att denna form skiljer sig från de som är allmänt förekommande på grund av förekomsten av konkava profiler, skall det konstateras att detta särdrag inte räcker, eftersom det endast utgör en detalj i den helhet som konsumenten uppfattar. Denna detalj kan inte ändra konsumentens helhetsintryck.
- 45 Den omständigheten att konkava profiler använts påverkar nämligen inte på ett avgörande sätt tvålens yttre utseende och kan således inte anses utgöra en förnimbar avvikelse i förhållande till de former på tvålar som är allmänt förekommande.

- 46 Även om man antar att de konkava profilerna skulle fånga konsumenternas uppmärksamhet skulle de inte omedelbart uppfatta dessa som en angivelse av kommersiellt ursprung. Konkava eller konvexa profiler kommer nämligen framför allt att uppfattas som en funktionell beståndsdel, som möjliggör att tvålen blir lätthanterlig, eller som en estetisk utformning. Följaktligen kommer dessa profiler inte direkt att uppfattas och memoreras som ett särskiljande kännetecken och den relevanta målgruppen kommer inte att kunna använda dem för att utan förväxlingsrisk särskilja en tvål med denna form från sådana som har en liknande form.
- 47 Även om den form som ansökan avser således inte är fullständigt identisk med en form på en tvål som förekommer på marknaden, saknar den unika egenskaper som kan upplysa konsumenterna om varans kommersiella ursprung.
- 48 Vad beträffar sökandens argument att det är möjligt att allmänheten undermedvetet uppfattar kännetecknet på ett sätt som är tillräckligt för att göra ett antagande om dess kommersiella ursprung, kan det konstateras att en sådan slutsats i själva verket följer av en bedömning av huruvida särskiljningsförmåga har uppnåtts till följd av användning vilket regleras i en specifik bestämmelse, nämligen artikel 7.3 i förordning nr 40/94. En sådan inarbetad särskiljningsförmåga uppstår nämligen genom ett erkännande av förekomsten av ett kännetecken som ursprungligen inte kunde uppfattas.
- 49 Vidare saknar sökandens argument att formen på en tvål är mer varaktig än det ordmärke som den skulle kunna försees med samt att tvålen inte förvaras i sin originalförpackning betydelse, eftersom de avser användarens vardagliga bruk av varan och inte konsumenternas uppfattning av kännetecknet vid köptillfället. Denna form skulle för övrigt vara helt osynlig om inte även förpackningen var av samma form.

50 När det slutligen gäller sökandens åberopande av nationell rättspraxis, kan det konstateras dels att det följer av gemenskapsdomstolarnas fasta rättspraxis att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system (domen i det ovannämnda målet *Formen på en tvål*, punkterna 60 och 61, och förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, *Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica)*, REG 2000, s. II-3829, punkt 47), dels att den rättspraxis som sökanden åberopat inte är relevant i förevarande fall. Detta eftersom denna rättspraxis varken avser former som är jämförliga med den form som ansökan avser eller varor som kan likställas med tvålar. Däremot kan det upplysningsvis påpekas att det i det ifrågasatta beslutet anges två nationella beslut enligt vilka sökandens ansökan om varumärke avseende denna form på en tvål avslogs.

51 Härav följer att det var riktigt av överklagandenämnden att fastställa att den form som ansökan avser inte direkt kan ange ett bestämt kommersiellt ursprung för den relevanta målgruppen, eftersom denna form endast i liten utsträckning skiljer sig från typiska tvålformer och eftersom den relevanta målgruppen — även om den noterade formens särdrag — skulle uppfatta formens egenskaper som en användbar funktion som möjliggör att tvålen blir lätthanterlig.

52 Talan kan således inte vinna bifall på den andra grunden.

53 Härav följer att talan skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 54 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras

Tiili

Mengozi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 december 2002.

H. Jung

M. Vilaras

Justitiesekreterare

Ordförande