

Mål T-402/02

August Storck KG

mot

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

”Gemenskapsvarumärke — Figurmärke som består av återgivningen av formen på ett karamellomslag med tvinnade ändar (fjärilsform) — Föremål för ansökan — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 — Särskiljningsförmåga till följd av användning — Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94 — Rätten att yttra sig — Artikel 73.1 i förordning (EG) nr 40/94 — Granskning ex officio av omständigheterna — Artikel 74.1 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2004 . . . II - 3855

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Kännetecken som kan utgöra ett varumärke — Grafisk återgivning av ett varumärke, särskilt ett färgmärke — Krav som skall vara uppfyllda*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 4; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 3.2)

2. *Gemenskapsvarumärke — Registreringsförfarande — Återkallelse, begränsning och ändring av registreringsansökan — Skyldighet att göra detta uttryckligen och utan att uppställa villkor — Begränsning i andra hand — Beaktas ej (Rådets förordning nr 40/94, artikel 44.1)*

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Ett figurmärke som utgörs av återgivningen av ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform) (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)*

4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Harmoniseringsbyråns bedömning — Varumärke för vilket registrering söktes avseende varor för allmän konsumtion — Hänvisning till vad som är sedvanligt i den avsedda handeln — Tillåtet (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)*

5. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Ett figurmärke som utgörs av återgivningen av en form av omslag — Särskiljningsförmåga — Bedömningskriterier — Tillverkningskostnader för omslaget — Omfattas inte (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b)*

6. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga, är deskriptiva eller är allmänt förekommande — Undantag — Särskiljningsförmåga uppnås till följd av användning — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3)*

7. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Undantag — Uppnås genom användning — Räckvidd — Särskiljningsförmåga saknas inom hela gemenskapens område — Uppnås även till följd av användning inom hela gemenskapens område (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3)*

8. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Undantag — Uppnås till följd av användning — Harmoniseringsbyråns bedömning — Begränsning till de sakförhållanden som har åberopats av den som har ansökt om registrering som gemenskapsvarumärke*

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.3 och 74.1)

1. En grafisk återgivning av ett gemenskapsvarumärke i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 40/94 och i regel 3.2 i förordning nr 2868/95 skall innebära att tecknet återges synligt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, på ett sådant sätt att det med exakthet kan identifieras. Den grafiska återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

färgbeskrivning läggs till som består av en internationellt erkänd färgidentifieringskod.

(se punkterna 25–26)

Ett vanligt färgprov uppfyller inte nämnda krav, eftersom det kan ändras med tiden. Ett färgprov kan emellertid tillsammans med en verbal beskrivning av färgen utgöra en grafisk återgivning, förutsatt att beskrivningen är klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, tydlig och objektiv. Om ett färgprov tillsammans med en verbal beskrivning inte är tillräckligt för att utgöra en grafisk återgivning, till exempel därför att det inte är tillräckligt precist eller beständigt, kan denna brist avhjälpas genom att en

2. Enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan sökanden när som helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Således är det endast den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har möjlighet att begränsa förteckningen över varor och tjänster. Denne kan när som helst 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 skall i detta sammanhang göras uttryckligen och får inte vara villkorad.

Således kan inte den omständigheten beaktas att sökanden, inom ramen för det överklagande som gjorts mot att dess registreringsansökan avslagits, i andra hand angivit att förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket skall begränsas till endast en del av varorna, det vill säga endast för den händelse att överklagandenämnden avser att avslå ansökan, såvitt gäller registrering för samtliga varor som den omfattar.

ens kombination av form och färg är således inte sådant att målgruppen minns det som en angivelse av varans kommersiella ursprung.

(se punkterna 57 och 62)

(se punkterna 33–34)

3. Ett figurkännetecken som utgörs av återgivningen av ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform) som är guldfärgat och som används som förpackning för karameller, för vilket registrering söktes för karameller vilka ingår i klass 30 i Niceöverenskommelsen saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, eftersom omslaget med tvinnade ändar inte skiljer sig tillräckligt mycket från omslagen för de ifrågavarande varorna som är allmänt förekommande i handeln, varför omslaget spontant uppfattas som en typisk form på omslag för nämnda varor. Det som kännetecknar ett sådant känneteck-

4. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke för vilket en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ingetts i sig saknar särskiljningsförmåga i förhållande till varor för allmän konsumtion i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, kan Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) hänvisa till vad som är sedvanligt i handeln med avseende på de avsedda varorna utan att ange några konkreta exempel. Harmoniseringsbyrån kan grunda sin bedömning på omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av saluföring av varor för allmän konsumtion. Detta är omständigheter som alla kan förutsättas känna till, och särskilt gäller detta konsumenter av dessa varor.

(se punkt 58)

5. Tillverkningskostnaderna för det ifrågavarande omslaget är inte relevanta vid bedömningen av huruvida ett gemen-

skapsfigurmärke, som utgörs av återgivningen av en form av omslag, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. En form som saknar särskiljningsförmåga kan nämligen inte uppnå sådan förmåga på grund av dess tillverkningskostnader.

(se punkt 59)

6. För att ett varumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av dess användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94 krävs för det första att åtminstone en betydande andel av målgruppen tack vare varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag. Att kravet för att ett varumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av dess användning är uppfyllt, kan emellertid inte fastställas uteslutande på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser.

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

sådan förmåga saknas enligt artikel 7.1 b–d i denna förordning.

Vid bedömningen av huruvida ett varumärke som är föremål för en begäran om registrering har förvärvat särskiljningsförmåga, kan för det tredje hänsyn även tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra branschorganisationer.

Ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av användning, skall för det fjärde bedömas med avseende på de varor eller tjänster som registreringsansökan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den berörda kategorin produkter eller tjänster kan tänkas ha.

(se punkterna 77–80)

7. När det föreligger sådana absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avseende ett gemenskapsvarumärke inom hela gemenskapens område, skall varumärket ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela gemenskapens område för att kunna registreras i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning.

(se punkt 86)

8. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) är, vid bedömningen av huruvida ett gemenskapsvarumärke skall anses ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, endast skyldig att pröva sakförhållanden som kan innebära att det sökta varumärket skall anses ha uppnått en särskiljningsförmåga på detta sätt om sakförhållandena har åberopats av sökanden.

Även om det, såvitt avser artikel 7.3 i förordning nr 40/94, inte finns någon regel om att harmoniseringsbyråns (det vill säga granskarens eller, i förekommande fall, överklagandenämndens) prövning endast skall avse de sakförhållanden som har åberopats av parterna, till skillnad från vad som föreskrivs i artikel 74.1 in fine i samma förordning beträffande relativa registreringshinder, har harmoniseringsbyrån emellertid ingen faktisk möjlighet att beakta det förhållandet att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, om den som har ansökt om en varumärkesregistrering inte har påstått att varumärket har uppnått särskiljningsförmåga på det sättet.

(se punkt 96)