

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 juni 2002 *

I mål T-198/00,

Hershey Foods Corporation, Hershey, Pennsylvania (Förenta staterna), företrätt
av advokaten R. Wyand, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företräd av A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa och A. Di Carlo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 29 maj 2000 (ärende R 391/1999-3),

* Rättegångspråk: engelska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 28 juli 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 13 november 2000,

efter förhandlingen den 9 januari 2002,

följande

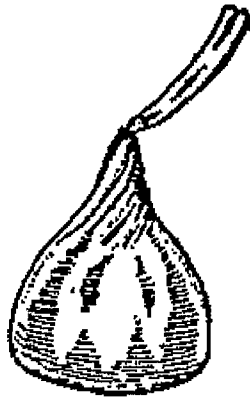
Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 24 december 1997 ingav sökanden med stöd av 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 dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

- 2 Det figurmärke som ansökan om registrering avsåg var följande:



- 3 De varor som ansökan om registrering avsåg omfattas av klasserna 5 och 30 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
- 4 Genom meddelande av den 21 januari 1999 underrättade granskaren sökanden om att det kännetecken som avsågs i ansökan inte föreföll kunna registreras, eftersom det saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 för de varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen som avsågs i varumärkesansökan.

- 5 Genom beslut av den 12 maj 1999 avslog granskaren med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 del av ansökan beträffande alla varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen på de grunder som angivits i dess meddelande av den 21 januari 1999.

- 6 Den 12 juli 1999 överklagade sökanden hos harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94, granskarens beslut om att delvis avslå sökandens ansökan om varumärket i fråga.

- 7 Genom beslut av den 29 maj 2000 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som sökanden delgavs den 31 maj 2000, fastställde tredje överklagandenämnden delvis granskarens beslut om avslag på den grunden att märket i fråga beträffande flertalet av de varor som omfattades av klass 30 i Niceöverenskommelsen för vilka registrering hade begärts, saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 samt ogiltigförklarade granskarens beslut beträffande vissa andra varor som omfattades av samma klass.

- 8 Överklagandenämnden konstaterade i huvudsak att det kännetecken som avsågs i ansökan om varumärke hade formen av konfekt inslagen i aluminiumfolie, som sökanden beskrivit som en "kiss device with plume". Överklagandenämnden ansåg att ett sådant kännetecken av konsumenterna skulle betraktas som en ordinarie och vanlig förpackning för sådan konfekt av detta slag som omfattas av klass 30 (punkt 19 i det ifrågasatta beslutet). Dessutom återförvisades ärendet till granskaren för prövning av huruvida det varumärke som avsågs i ansökan hade uppnått en särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (punkt 2 i det ifrågasatta beslutet).

Parternas yrkanden

- 9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ändra det ifrågasatta beslutet på så sätt att granskarens beslut att avslå begäran om registrering av det varumärke som avses i ansökan ogiltigförklaras samt förordna att detta varumärke registreras beträffande alla de varor som avses i ansökan om varumärke.
- 10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 11 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder. Den första avser åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94 och den andra åsidosättande av förordning nr 40/94 genom att tidigare nationella registreringar inte har beaktats i tillräcklig omfattning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 12 Sökanden har gjort gällande att det ifrågasatta beslutet strider mot artikel 73 i förordning nr 40/94 såvitt det är grundat på omständigheter och bevisning som sökanden inte har kunnat ta ställning till, nämligen de som anges i följande fyra punkter.
- 13 För det första har tredje överklagandenämnden ansett att orden kiss device with plume, som har skrivits i den del av ansökningsblanketten för registrering av gemenskapsvarumärke som är avsedd för återgivningen av ordmärken, var relevanta trots att sökanden hade ansökt om registrering av ett figurmärke. Enligt sökanden skrevs dessa ord emellertid av misstag i blanketten och motsvarade inte beskrivningen av det kännetecknet som avsågs i ansökan om varumärke. De borde därför ha lämnats utan avseende. Sökanden hade kunnat klargöra denna fråga om tillfälle hade beretts sökanden att yttra sig över denna.
- 14 Sökanden har för det andra gjort gällande att den inte beretts tillfälle att yttra sig över de definitioner av ordet kiss som förekommer i de engelskspråkiga ordböckerna Webster's Ninth New Collegiate Dictionary och The New Shorter Oxford English Dictionary, särskilt frågan huruvida dessa definitioner gäller och är relevanta i förevarande fall.
- 15 Sökanden anser för det tredje att den heller inte har haft möjlighet att uttala sig om överklagandenämndens påstående att det aktuella varumärket har formen av sådan konfekt som allmänt benämns kiss (punkt 13 i det ifrågasatta beslutet). Sökanden har uppgett att det inte finns någon konfekt som allmänt benämns på det viset.

- 16 Sökanden har för det fjärde ifrågasatt överklagandenämndens bedömning att det grafiska varumärket av berörd allmänhet skulle betraktas som den gängse formen för sådan konfekt inslagen i aluminiumfolie, som avses i den aktuella ansökan om varumärke och som omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen (punkt 19 i det ifrågasatta beslutet). Såvitt denna bedömning beror på en felaktig tolkning av de definitioner av ordet kiss som förekommer i ordböckerna har sökanden inte haft möjlighet att framföra sin ståndpunkt. Sökanden anser slutligen att den inte har godtagit att varumärket i fråga har formen av en kiss inslagen i aluminiumfolie och att sökanden inte heller har kunnat uttala sig i den frågan.
- 17 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att tredje överklagandenämnden inte har åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94. Nämnden har nämligen inte varit skyldig att ge sökanden möjlighet att ta ställning i frågorna huruvida orden kiss device with plume var relevanta eller huruvida de definitioner av ordet som förekommer i ordböckerna gällde.
- 18 Harmoniseringsbyrån anser att det ifrågavarande kännetecknet saknar särskiljningsförmåga eftersom den helt enkelt utgör en skiss av en vanlig form av konfekt inslagen i aluminiumfolie.

Förstainstansrättens bedömning

- 19 Harmoniseringsbyråns beslut får enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 endast grunda sig på omständigheter som parterna har beretts tillfälle att yttra sig över.

- 20 Vad först gäller sökandens påstående att den inte kunnat yttra sig över frågan huruvida orden kiss device with plume, som sökanden påstår sig av misstag ha skrivit i den del av ansökningsblanketten för registrering av gemenskapsvarumärke som är avsedd för återgivningen av ordmärken, var relevanta påpekar förstainstansrätten att överklagandenämndens beslut är grundat på omständigheter som framgick av handlingarna i ärendet om ansökan om varumärke och som sökanden kände till. Vid granskningen av ärendet fick överklagandenämnden använda sig av alla de i ansökan om varumärke angivna omständigheterna utan att först ge sökanden möjlighet att ta ställning till dessa. Överklagandenämnden hade ingen skyldighet att bereda sökanden tillfälle att yttra sig över orden kiss device with plume, som sökanden själv skrivit i ansökan, eftersom dessa ord inte framstår som resultatet av ett uppenbart misstag som begåtts av den som ansöker om registrering av ett varumärke.
- 21 Den omständigheten att överklagandenämnden inte beaktat de i ansökan angivna orden kiss device with plume strider inte mot artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 22 Sökanden anser för det andra att den borde ha beretts tillfälle att yttra sig över de definitioner av ordet kiss som förekommer i de ordböcker som överklagandenämnden använt sig av, särskilt över huruvida dessa definitioner gäller och är relevanta i förevarande fall.
- 23 Granskaren ansåg såväl i sin skrivelse av den 21 januari 1999 som i beslutet av den 12 maj 1999 om avslag på ansökan att varumärket saknade särskiljningsförmåga eftersom det utgjordes av en normal återgivning av en kiss. För att pröva om denna bedömning var riktig måste överklagandenämnden undersöka detta ords innebörd. Med hjälp av ordböcker kunde nämnden konstatera att detta ord kan vara en benämning på formen på vissa varor för vilka varumärket begärts registrerat. Detta gjorde det möjligt för nämnden att bekräfta granskarens

bedömning att märket utgjorde en av de vanliga formerna för en sådan vara. Under dessa omständigheter utgör hänvisningen till de i ordböckerna angivna definitionerna av ordet kiss en relevant omständighet i överklagandenämndens resonemang.

- 24 Under dessa förhållanden kan överklagandenämndens användning av definitioner i ordböcker för att klargöra innebörden av ordet kiss inte anses som en sådan omständighet i den mening som avses i artikel 73 i förordning nr 40/94, som sökanden borde ha beretts tillfälle att ta ställning till. Den i det ifrågasatta beslutet gjorda hänvisningen till definitioner av ordet kiss i ordböcker har således inte varit i strid med denna bestämmelse.
- 25 Under alla omständigheter måste överklagandenämnderna alltid kunna grunda sina beslut på argument som inte framförts för granskaren om den berörda parten har kunnat yttra sig över de omständigheter som inverkar på tillämpningen av den rättsregel som är i fråga. Enligt principen om funktionell kontinuitet mellan granskaren och överklagandenämnderna kan de senare återuppta granskningen av ansökan utan att vara begränsade genom granskarens resonemang (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 27).
- 26 För det tredje och för det fjärde har sökanden uppgett att den heller inte har haft möjlighet att uttala sig i fråga om överklagandenämndens påstående att det aktuella varumärket har formen av sådan konfekt som allmänt benämns kiss och att detta märke av berörd allmänhet skulle betraktas som den gängse formen för sådan konfekt inslagen i aluminiumfolie.

- 27 I detta hänseende kan konstateras att granskaren i sitt beslut av den 12 maj 1999 redan hade uppgett att varumärket enbart utgjordes av en vanlig återgivning av en kiss ("the trade mark simply consists of an ordinary representation of a 'kiss'") och att det är väl känt att kisser har en rund form och är inslagna i papper eller aluminiumfolie på det sätt som de återges i varumärket ovan ("it is commonplace that kisses are roundshaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark"). Det har således varit möjligt för sökanden att genom skälen i granskarens beslut om avslag få veta varför ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke fått avslag och att på ett ändamålsenligt sätt överklaga detta beslut hos överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 35, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 35), vilket framgår av sökandens motivering i överklagandet till tredje överklagandenämnden. Härav följer att sökanden i huvudsak kände till överklagandenämndens argument för att fastställa beslutet att avslå ansökan om varumärke. Sökanden har alltså haft möjlighet att uttala sig i denna fråga.
- 28 Överklagandenämnden har följaktligen inte åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att inte bereda sökanden tillfälle att yttra sig över de ovannämnda frågorna. Överklagandenämnden har nämligen inte grundat sitt beslut på omständigheter som är nya i förhållande till granskarens beslut och vilka sökanden inte hade kunnat ta ställning till. Mot bakgrund av det ovan sagda kan sökandens överklagande inte vinna bifall på den av sökanden åberopade första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av förordning nr 40/94 genom att inte i tillräcklig omfattning beakta tidigare nationella registreringar samt prövningen ex officio av huruvida motiveringssskyldigheten efterlevts i sistnämnda avseende

Parternas argument

- 29 Enligt sökanden har överklagandenämnden i punkt 22 i det ifrågasatta beslutet åsidosatt förordning nr 40/94 genom att inte i tillräcklig omfattning beakta att

det i Frankrike, Irland, Benelux, Spanien och Grekland finns registrerade varumärken som är identiska med det som avses i ifrågavarande ansökan om gemenskapsvarumärke.

- 30 Sökanden har erinrat om att det i sextonde skälet i förordning nr 40/94 anges att motstridiga avgöranden bör undvikas i mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett gemenskapsvarumärke och parallella nationella varumärken. Sökanden har vidare uppgett att det av sextonde skälet med nödvändighet följer att bestämmelserna i förordning nr 40/94 skall tolkas på samma sätt som bestämmelserna i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Harmoniseringsbyrån borde således beakta beslut som fattats av de nationella varumärkesbyråerna i medlemsstaterna beträffande identiska kännetecken och inte avvika från dessa förutom när de är uppenbart felaktiga.
- 31 Harmoniseringsbyrån anser att den av sökanden åberopade grunden bygger på en dålig förståelse av å ena sidan kopplingen mellan systemet för gemenskapsvarumärken och systemen för medlemsstaternas nationella varumärken och å andra sidan skrivningen av sextonde skälet i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

- 32 Förstainstansrätten erinrar om att syftet med gemenskapsvarumärket enligt första skälet i förordning nr 40/94 är att möjliggöra för företagen att "särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser". De registreringar som redan ägt rum i vissa medlemsstater utgör således omständigheter som inte är avgörande vid prövningen av de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7 i förordning nr 40/94 i samband med en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet *Formen på en tvål*, punkterna 60 och 61). Med hänsyn

till gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär bör det påpekas att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt rättssystem med målsättningar som är specifika för detta system, eftersom denna ordning skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Följaktligen skall frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke bedömas enbart på grundval av relevant gemenskapslagstiftning. Härav följer att nationella registreringar av varumärken utgör omständigheter som inte är bindande för harmoniseringsbyrån. Icke desto mindre kan dessa nationella registreringar beaktas vid prövningen av absoluta registreringshinder.

- 33 Frågan huruvida nationella registreringar inverkar på bedömningen av om ett begärt varumärke, mot bakgrund av de kriterier som avses i artikel 7 i förordning nr 40/94, kan registreras beror på de konkreta omständigheterna i varje enskilt fall.
- 34 I förevarande fall har sökanden särskilt uppmärksammat överklagandenämnden på den i Irland gjorda registreringen genom att uppge att kriterierna för att registrera varumärken i denna medlemsstat före införlivandet av direktiv 89/104 var strängare än de som tillämpas inom ramen för förordning nr 40/94. Sökanden har emellertid inte givit stöd åt sina påståenden genom precisa upplysningar rörande innehållet i irländsk rätt. Det är inte heller möjligt att utifrån de av sökanden lämnade upplysningarna rörande registreringen av varumärket i Irland med säkerhet fastställa att användningen av kännetecknet inte har beaktas i samband med de nationella myndigheternas bedömning av dess särskiljningsförmåga. De av sökanden uppgivna omständigheterna beträffande andra nationella registreringar av det gemenskapsvarumärke som ansökan avser är inte mer precisa.

- 35 Under dessa förhållanden kan överklagandenämnden inte klandras för att den inte beaktat de av sökanden åberopade nationella registreringarna i den omfattning som den borde.
- 36 Vad härefter gäller frågan om motiveringen av det ifrågasatta beslutet i detta hänseende, en fråga som uppkom under förhandlingen och som förstainstansrätten i förevarande fall har att undersöka *ex officio*, konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet har uppgett att den beaktat de av sökanden åberopade tidigare gjorda nationella registreringarna (punkterna 21 och 22 i det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden kan inte klandras för att den i det ifrågasatta beslutet angett kortfattade skäl i detta hänseende, eftersom sökanden inte hade lämnat några sådana precisa fakta rörande de nationella registreringarna som gjorde det nödvändigt för överklagandenämnden att närmare undersöka dem innan de kunde lämnas utan avseende. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte har åsidosatt sin motiveringsskyldighet enligt artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 37 Sökandens argument i fråga om att harmoniseringsbyrån underlåtit att fullgöra den i sextonde skälet i förordning nr 40/94 angivna skyldigheten att undvika motstridiga avgöranden, kan således inte godtas. Som harmoniseringsbyrån har uppgett avser sextonde skälet i förordning nr 40/94 nämligen i huvudsak nödvändigheten av att undvika motstridiga avgöranden mellan nationella domstolar antingen genom nationella processrättsliga regler eller genom bestämmelser som inspirerats av 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version, EGT C 27, 1998, s. 1). I sextonde skälet avses däremot inte administrativa beslut

som fattas av harmoniseringsbyrån och av medlemsstaternas nationella varumärkesbyråer.

- 37 Den omständigheten att de parallella bestämmelserna i direktiv 89/104 och i förordning nr 40/94 i princip skall tolkas på samma sätt ändrar inte den ovan redovisade bedömningen.
- 38 Av det ovan sagda följer att talan inte kan vinna bifall på förevarande grund.
- 39 Talan skall därför ogillas.

Rättegångskostnader

- 40 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 (andra avdelningen)

följande dom:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 juni 2002.

H. Jung

R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare

Ordförande