

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 10 november 2004 \*

I mål T-402/02,

**August Storck KG**, Berlin (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaterna H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise och I. Rohr, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av B. Müller och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en ansökan om ogiltigförklaring av beslutet av andra överklagandekommittén vid harmoniseringsbyrån av den 18 oktober 2002 (ärenden R 0256/2001-2) att inte registrera ett varumärke som består av ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform),

\* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

**FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)**

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,  
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som ingivits till förstainstansrättens kansli den 27 december 2002,

med beaktande av svarsinlagan som ingivits till förstainstansrättens kansli den 22 april 2003,

efter förhandlingen den 16 juni 2004,

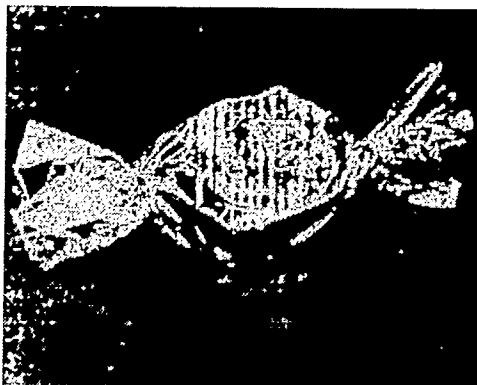
följande

**Dom**

**Bakgrund till tvisten**

- <sup>1</sup> Sökanden ingav den 30 mars 1998 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med 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.

- 2 Det varumärke för vilket registrering söktes är återgivningen i perspektiv av formen på ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform), som avbildats nedan:



- 3 Sökanden klassificerade varumärket som ett figurmärke och åberopade färgen "ljusbrunt (karamell)".
- 4 De varor som ansökan om varumärkesregistrering avsåg ingår i klas. 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Karameller".
- 5 Genom skrivelse av den 3 augusti 1998 upplyste granskaren vid harmoniseringsbyrån sökanden om att det inte var möjligt att registrera det ifrågakvarande varumärket på grund av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 6 Sökanden ingav genom skrivelse av den 5 oktober 1998 sitt yttrande avseende granskarens invändningar. Efter att ha klassificerat det sökta varumärket såsom ett tredimensionellt varumärke, angav sökanden att det som kännetecknade det ifrågavarande omslagets form var dess guldglans som innebar att den hade den särskiljningsförmåga som krävdes. Det sökta varumärket hade under alla omständigheter uppnått särskiljningsförmåga beträffande "karameller med kolasmak" till följd av nämnda varumärkes användning.
- 7 Genom beslut av den 19 januari 2001 avlog granskaren sökandens ansökan, efter att ha påpekat att ansökan avsåg ett figurmärke, på den grunden att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning avseende karameller med kolasmak i den mening som avses i artikel 7.3 i samma förordning.
- 8 Sökanden överklagade granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån den 13 mars 2001 med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94 och yrkade att granskarens beslut skulle ogiltigförklaras i sin helhet. I en skrivelse av den 18 maj 2001 i vilken sökanden angav grunderna för sitt överklagande, upprepades påståendet att det sökta varumärket var ett tredimensionellt varumärke med en kombination av tre olika färger, nämligen genomskinlig gul, guldfärg och vit. I andra hand angav sökanden att förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket skall begränsas till endast "karameller med kolasmak", om varumärket inte kan registreras på grund av att det i sig saknar särskiljningsförmåga och på grund av att det inte har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning avseende "karameller".
- 9 Genom beslut av den 18 oktober 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som delgavs sökanden den 31 oktober 2002, avlog andra överklagandenämnden överklagandet, på den grunden att det sökta varumärket inte hade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte heller kunde registreras med tillämpning av artikel 7.3 i samma förordning.

- 10 Överklagandenämnden angav i huvudsak att det sökta varumärket, oavsett om det skulle anses vara figurativt eller tredimensionellt, inte kunde registreras på grund av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Vad särskilt beträffar det ifrågavarande omslaget angav överklagandenämnden, efter att ha erinrat om att den färg som åberopas i ansökan om varumärke är "ljusbrunt (karamell)", att den inte utifrån den grafiska återgivningen av det sökta varumärket lyckades urskilja de tre färger som sökanden åberopat i sin skrivelse, där grunderna för överklagandet hade angivits. I denna återgivning föreföll färgen snarare vara guldfärg eller ha en guldtön, vilket var allmänt förekommande i handeln. Dessutom ansåg överklagandenämnden att de uppgifter som sökanden lämnat inte innebar att det var styrkt att det sökta varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga för karameller i allmänhet eller för karameller med kolasmak i synnerhet, till följd av varumärkets användning.

### Förfarandet och parternas yrkanden

- 11 Sökanden har, genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 maj 2003, i enlighet med artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler, ansökt om att få inlämna en replik, vilket inte har tillåtits av ordföranden på fjärde avdelningen vid förstainstansrätten.
- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## **Föremålet för tvisten**

### *Parternas argument*

- 14 Sökanden har gjort gällande både att det sökta varumärket skall klassificeras såsom figurmärke och att det skall klassificeras såsom tredimensionellt varumärke.
  
- 15 Vad beträffar den färg som återopats, har sökanden till skillnad från vad överklagandenämnden har ansett i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet anfört att det följer av den grafiska återgivningen av det sökta varumärket att det innefattar tre färger. Mittet av varumärket är guldfärgad medan de båda sidorna, som är tvinnade, är vita och genomskinligt gula. Genom kontrasten i material mellan den del av omslaget som är genomskinlig och den del som inte är genomskinlig ger varumärket intrycket av att vara trefärgat.

- 16 Samtidigt som sökanden har ifrågasatt det ifrågasatta beslutet i sin helhet, har sökanden kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha beslutat att det sökta varumärket inte kan registreras och för att även ha avslagit ansökan om varumärke k kd avseende endast "karameller med kolasmak", efter det att förteckningen över de varor som avses i ansökan om varumärke begränsats genom den skrivelse i vilken sökanden angav grunderna för sitt överklagande hos överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, för det fall att varumärket inte skulle kunna registreras på grund av att det i sig saknar särskiljningsförmåga avseende karameller. Ansökan om registrering av varumärket med avseende på "karameller med kolasmak" kan enligt sökanden under alla omständigheter inte avslås enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
- 17 Harmoniseringsbyrån har påpekat att det sökta varumärket är ett figurmärke och har erinrat om att det har klassificerats som ett sådant i sökandens registreringsansökan.
- 18 Vad beträffar det sökta varumärkets färg har harmoniseringsbyrån för det första erinrat om att sökanden i sin ansökan har åberopat färgen "ljusbrunt (karamell)". Den har därefter hänvisat till det som överklagandenämnden har konstaterat i punkterna 16 och 17 i det ifrågasatta beslutet, nämligen att den grafiska återgivningen snarare förefaller vara guldfärgad eller ha en guldton än vara ljusbrun (karamell), och vidare att det utifrån nämnda grafiska återgivning inte går att urskilja att varumärket innefattar tre färger (genomskinlig gul, guldfärg och vit). Återgivningen av ett figurmärke är emellertid mer exakt än någon annan beskrivning och har företrädare framför eventuella avvikande beskrivningar. Eftersom överklagandenämnden uppenbarligen har grundat sitt beslut på den grafiska återgivningen av det sökta varumärket, har det liten betydelse om färgen anses ha en "guldtone", såsom överklagandenämnden har anfört eller om den anses bestå av tre färger, såsom sökanden har anfört.
- 19 Vad beträffar begränsningen av förteckningen över varor till endast "karameller med kolasmak", vilket sökanden i andra hand har ansökt om genom den skrivelse i vilken

grunderna för överklagande hos överklagandenämnden angavs, har harmoniseringsbyrån hänvisat till punkt 28 i det ifrågasatta beslutet och har gjort gällande att åtskillnaden mellan marknaden för karameller och marknaden för karameller med kolasmak inte har någon betydelse i förevarande fall, vare sig med avseende på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 eller med avseende på artikel 7.3 i samma förordning.

### *Förstainstansrättens bedömning*

- 20 Med beaktande av att parternas argument skiljer sig åt avseende vissa delar av registreringsansökan, skall det i tur och ordning göras en bedömning av hur det sökta varumärket skall klassificeras, den färg som åberopats och de varor som omfattas av detta varumärke.

### Klassificeringen av det sökta varumärket

- 21 Såsom följer av blanketten *ad hoc* för ansökan om varumärke som sökanden har fyllt i, har det ansökts om registrering av ett figurmärke. Inför granskaren och överklagandenämnden har sökanden emellertid klassificerat varumärket som ett tredimensionellt varumärke. Överklagandenämnden har i punkt 23 i det ifrågasatta beslutet angivit att, vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket i sig har särskiljningsförmåga, det har liten betydelse om det rör sig om ett figurmärke eller ett tredimensionellt varumärke. Överklagandenämnden menar att det "... i ett fall rör ... sig om den yttre formen på ett karamellomslag och i ett annat fall om den grafiska återgivningen av en karamell i ett normalt karamellomslag ...". Vid förstainstansrätten har sökanden på nytt tagit upp frågan om hur varumärket skall klassificeras (se punkt 14 ovan).



- 22 Mot bakgrund härav och eftersom sökanden under alla omständigheter inte har lämnat in en begäran om ändring av ansökan i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och med regel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall det sökta varumärket anses utgöra ett figurmärke (se förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-30/00, Henkel mot harmoniseringsbyrå (Bilderna av en rengöringsprodukt), REG 2001, s. II-2663), som består av återgivningen av formen på ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform) för varor som avses i ansökan om varumärke.

Den återopade färgen

- 23 Enligt artikel 4 i förordning nr 40/94 kan "[e]tt gemenskapsvarumärke ... utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".
- 24 Enligt regel 3.1 i förordning nr 2868/95 skall, om sökanden inte vill hävda någon speciell grafisk utformning eller färg, märket reproduceras med normal text, som till exempel genom maskinskrift av bokstäverna, siffrorna och tecknen i ansökan. I regel 3.2 föreskrivs att i andra fall än dem som anges i punkt 1 skall märket återges på ett pappersark som är åtskilt från arket med ansökans text. Enligt regel 3.5 gäller slutligen att då ansökan gäller en registrering i färg skall detta anges i ansökan. De färger som ingår i märket skall också anges. Den reproduktion som avses i punkt 2 skall vara en färgreproduktion av märket.

- 25 Dessutom skall, såsom domstolen tidigare har fastställt, en grafisk återgivning i den mening som avses i ovannämnda bestämmelser 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, för att uppfylla sin funktion i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 40/94, vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv (se, analogt, dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkterna 46–55, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 28 och 29).
- 26 Det har således fastställts att ett vanligt färgprov inte uppfyller de krav som angivits i föregående punkt, eftersom det kan ändras med tiden. Ett färgprov kan emellertid tillsammans med en verbal beskrivning av färgen utgöra en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 4 i förordning nr 40/94, 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 färgbeskrivning läggs till som består av en internationellt erkänd färgidentifieringskod. Sådana koder anses nämligen vara precisa och stabila (domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 31–38).
- 27 I förevarande fall har sökanden, på den *ad hoc*-blankett på vilken färgen på det sökta varumärket skall anges, angivit att den färg som åberopas är ljusbrun (karamell). Granskaren ansåg med utgångspunkt i återgivningen av det sökta varumärket att det rör sig om guldfärg och att det guldfärgade omslagspappret, oavsett om det har en guldtön eller rödaktig, blåaktig eller grönaktig guldtön, är allmänt förekommande, särskilt på området för konfektyr. Vid överklagandenämnden gjorde sökanden gällande tre färger, nämligen genomskinlig gul, guldfärg och vit. Efter att ha erinrat om att sökanden inledningsvis gjorde gällande färgen "ljusbrunt (karamell)", fastställde överklagandenämnden att, utifrån den grafiska återgivningen av varumärket, färgen snarare föreföll vara guldfärg eller ha en guldtön och att de tre färger som sökanden åberopat inte kunde urskiljas. Överklagandenämnden tillade att karamellomslag med denna färg är allmänt förekommande och att den omständigheten att sökandens karameller är inslagna i cellofanpapper i vilket ett

guldfärgat band i plast förts in är utan betydelse. Resultatet är enligt överklagandenämnden detsamma. Karamellerna förefaller nämligen vara inslagna i ett guldfärgat omslag, vilket inte är ovanligt för karamellomslag (punkterna 14, 16 och 17 i det ifrågasatta beslutet).

- 28 Eftersom sökanden inte har ingivit en klar och precis beskrivning av färgen på det sökta varumärket, eftersom de olika beskrivningarna skiljer sig åt och inte stämmer överens med den färg som framgår av varumärkets grafiska återgivning, eftersom det inte hänvisas till de internationellt erkända färgidentifieringskoderna och sökanden inte har inlämnat en ansökan om ändring av ansökan i enlighet med artikel 44.2 i förordning nr 40/94, i syfte att klargöra beskrivningen av de färger som åberopas, grundade överklagandenämnden med rätta sin bedömning på den dominerande färgen i den grafiska återgivningen av det ifrågavarande varumärket, nämligen guldfärg. Vidare, som svar på förstainstansrättens fråga, har sökanden under förhandlingen medgivit att det sökta varumärket består av fjärilsformat cellofanpapper med guldfärg som den dominerande färgen.

De varor som omfattas av det sökta varumärket

- 29 Det följer av bestämmelserna i artiklarna 57–61 i förordning nr 40/94 att granskarens beslut kan överklagas hos överklagandenämnden och att en part får överklaga ett beslut av granskaren som gått honom emot. Enligt regel 48.1 i förordning nr 2868/95 skall ett överklagande innehålla vissa upplysningar, bland annat "en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den ändring eller annullering av beslutet som begärs".

- 30 Det är i förevarande fall ostridigt att granskaren har avslagit sökandens ansökan om varumärke såsom figurmärke för de varor som omfattas av detta varumärke, nämligen "karameller" vilka ingår i klas. 30. Sökanden anförde i sitt överklagande av den 13 mars 2001 att granskarens beslut skulle ogiltigförklaras i sin helhet. I skrivelsen av den 18 maj 2001, i vilken sökanden angav grunderna för sitt överklagande, angav den emellertid i andra hand att "förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket skall begränsas till endast 'karameller med kolasmak' om varumärket inte kan registreras på grund av att det i sig saknar särskiljningsförmåga och på grund av att det inte har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning avseende 'karameller' ...".
- 31 Överklagandenämnden har i punkt 8 i det ifrågasatta beslutet angivit att överklagandet i första hand avser en ogiltigförklaring av granskarens beslut på den grunden att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och i andra hand att det kan registreras, bland annat avseende "karameller med kolasmak", tack vare den särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av dess användning. Efter att ha prövat grunderna för överklagandet avtog överklagandenämnden överklagandet i dess helhet.
- 32 I den ansökan som lämnats in till förstainstansrätten har sökanden, samtidigt som den har hävdats att det ifrågasatta beslutet i sin helhet är ogiltigt, kritiserat överklagandenämnden för att felaktigt ha avslagit ansökan om varumärke k kd i den del den endast avser registrering av varumärket för "karameller med kolasmak" med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, efter det att förteckningen över de varor som avses i ansökan om varumärke begränsats, vilket har framförts i andra hand vid överklagandenämnden.
- 33 Det skall härvid erinras om att enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 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 harmoniseringsbyrån. En fullständig eller delvis återkallelse av en ansökan om

gemenskapsvarumärke skall i detta sammanhang göras uttryckligen och får inte vara villkorad (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrå (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkterna 60–61).

- 34 I förevarande fall har sökanden först i andra hand angivit att förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket skall begränsas till endast "karameller med kolasmak", det vill säga endast för den händelse att överklagandenämnden avser att avslå ansökan, såvitt gäller registrering för "karameller". Sökanden har med andra ord inte gjort någon uttrycklig och ovillkorad begränsning av förteckningen över varor och begränsningen skall således inte beaktas (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet ELLOS, punkt 62).
- 35 Enligt rättspraxis följer vidare att en begränsning av förteckningen över berörda varor eller tjänster i en ansökan om gemenskapsvarumärke endast kan beaktas om den skett på ett visst sätt, genom en ansökan om ändring av ansökan i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och med regel 13 i förordning nr 2868/95 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyrå (Nyans av färgen orange), REG 2002, s. II-3843, punkterna 11 och 12, av den 5 mars 2003 i mål T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrå (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 13, och av den 25 november 2003 i mål T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyrå — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953, punkt 30).
- 36 Så har emellertid inte skett i förevarande fall, eftersom sökanden endast i andra hand i sin skrivelse av den 18 maj 2001 begränsade de ifrågavarande varorna utan att inge någon ansökan om ändring av ansökan om varumärke i enlighet med nämnda bestämmelser (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Nyans av färgen orange, punkt 12).

- 37 Det följer under alla omständigheter av punkt 28 i det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden har prövat sökandens förslag att i andra hand begränsa förteckningen över varor till "karameller med kolasmak" och att den härvid har fastställt att detta inte har någon betydelse för bedömningen av huruvida varumärket i sig har särskiljningsförmåga eller om det har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning. Enligt överklagandenämnden är dess bedömning att det sökta varumärket inte kan registreras på grund av de två ovan nämnda absoluta registreringshindren relevant oavsett om det är fråga om karameller eller karameller med kolasmak.
- 38 Mot bakgrund av det ovanstående skall förevarande talan anses syfta till en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet på grund av åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med avseende på samtliga varor som avses i ansökan om varumärke (det vill säga "karameller"), och på grund av åsidosättande av artikel 7.3 i samma förordning vad beträffar nämnda varor och, i synnerhet, karameller med kolasmak.

### **Prövning i sak**

- 39 Sökanden har åberopat fyra grunder till stöd för sin talan. De avser åsidosättande av artikel 7.1 b, av artikel 7.3, av artikel 74.1 första meningen och av artikel 73 i förordning nr 40/94.

*Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94*

#### Parternas argument

- 40 Sökanden har gjort gällande att det sökta varumärket har den särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 41 För det första finns det inte någon grund för det krav som överklagandenämnden har angivit i punkt 12 i det ifrågasatta beslutet, att det sökta varumärket skall vara iögonfallande eller speciellt anmärkningsvärt. Överklagandenämnden har felaktigt fastställt att det sökta varumärkets utformning är allmänt förekommande, att dess utformning inte på något betydande sätt skiljer sig från sedvanliga utformningar och att färgen på det ifrågavarande omslaget är mycket vanlig i handeln. Det har inte angivits något exempel i det ifrågasatta beslutet till stöd för dessa påståenden. Det sökta kännetecknets kombination av form och färg är unikt på marknaden och kan inte anses vara allmänt förekommande. Vidare uppfattas det sökta varumärket av konsumenterna såsom det självklara omslaget för karameller med kolasmak, på grund av den intensiva saluföringen av sökandens karameller med kolasmak med beteckningen "Werther's Original" .
- 42 Sökanden har även gjort gällande att en stor frihet vad gäller form och färg är utmärkande för marknaden för karameller i allmänhet och för karameller med kolasmak i synnerhet. Den konkreta utformningen av det sökta varumärket är speciellt lätt att minnas och är resultatet av ett medvetet val för att varumärket skall fungera som igenkänningstecken för konsumenterna. Det sökta varumärkets tre färger framgår genom att endast iaktta det ifrågavarande kännetecknet. Överklagandenämnden har påstått att den inte kan urskilja färgerna, vilket sökanden anser vara obegripligt. Mittan av varumärket har guldfärg medan de båda sidorna, som är tvinnade, är vita och genomskinligt gula. Genom kontrasten i material mellan det genomskinliga omslaget och det omslag som inte är genomskinligt ger varumärket intrycket av att vara trefärgat och utformningen blir därmed ovanlig.
- 43 Slutligen har överklagandenämnden, med undantag för punkt 28 i det ifrågasatta beslutet, inte berört frågan avseende vad som kännetecknar den särskilda marknaden för karameller med kolasmak, på vilken metoderna för att slå in karamellerna skiljer sig från vad som gäller på marknaden för karameller i allmänhet. Detta gäller trots att sökanden vid överklagandenämnden i andra hand har anfört att förteckningen över de varor som omfattas av det sökta varumärket skall begränsas till karameller med kolasmak.

- 44 Harmoniseringsbyrån har bestridit sökandens argument och har gjort gällande att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Såväl omslagets form som guldfärgen är nämligen allmänt förekommande på marknaden. Det sökta varumärkets påstådda särdrag som sökanden har framhållit är inte sådana att den berörda konsumenten uppfattar dem och minns dem som en angivelse om varans kommersiella ursprung.
- 45 Dessa överväganden är relevanta för såväl marknaden för karameller i allmänhet som marknaden för karameller med kolasmak i synnerhet. Såsom överklagandena har konstaterat i punkt 28 i det ifrågasatta beslutet är följaktligen åtskillnaden mellan dessa två marknader irrelevant vid bedömningen av huruvida det ifrågavarande varumärket har särskiljningsförmåga.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 46 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 föreligger hinder för registrering av "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga". I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 preciseras att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 47 Förstainstansrätten erinrar om att enligt rättspraxis avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln som ett sätt att presentera de berörda varorna eller tjänsterna, eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. De kännetecken som avses i denna bestämmelse kan för övrigt inte 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 (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkt 20, och av den 3 december 2003 i mål T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyrån (En flaskas form), REG 2003, s. II-5207, punkt 28).

- 48 Härav följer att ett varumärkes särskiljningsförmåga endast kan bedömas i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering söks, och i förhållande till den uppfattning som målgruppen har (domarna i de ovannämnda målen BEST BUY, punkt 22, och En flaskas form, punkt 29).
- 49 När det gäller det första resonemanget ovan finns det anledning att erinra om att det sökta kännetecknet utgörs av utformningen av de berörda varornas omslag, nämligen ett omslag med tvinnade ändar (fjärilsform) som används som förpackning för karameller, och inte av formen på själva varan (domen i det ovannämnda målet En flaskas form, punkt 30).
- 50 Vad beträffar målgruppen konstaterar förstainstansrätten att karameller utgör dagligvaror, som är avsedda för allmän konsumtion i samtliga medlemsstater i gemenskapen. Således skall särskiljningsförmågan hos det sökta varumärket bedömas med hänsyn till de förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument kan tänkas ha (domen i det ovannämnda målet En flaskas form, punkt 33).
- 51 Hur målgruppen uppfattar varumärken påverkas av vilken uppmärksamhet som den ägnar desamma, vilket kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domarna i de ovannämnda målen Äggformad tablett, punkt 42, och En flaskas form, punkt 34).

- 52 Det framgår av det ifrågasatta beslutet och särskilt av punkterna 12, 13, 18 och 19 i detta att överklagandenämnden har bedömt det sökta varumärket i enlighet med ovannämnda överväganden.
- 53 Vidare skall det för det andra konstateras att det i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte görs någon åtskillnad mellan olika slags varumärken. Det saknas följaktligen skäl att tillämpa strängare kriterier vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos figurmärken som består av en exakt återgivning av varan eller, som i förevarande fall, av formen på dessa varors omslag, än de kriterier som tillämpas för andra slags varumärken (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Äggformad tablett, punkt 44, och En flaskas form, punkt 35).
- 54 För att bedöma om det ifrågavarande omslagets kombination av form och färg av allmänheten kan uppfattas som en uppgift om ursprunget, skall det utredas vilket helhetsintryck denna kombination ger, vilket inte är oförenligt med en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna i utförandet (se förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrån (Rund vit och röd tablett), REG 2001, s. II-2597, punkt 49, och domen i det ovannämnda målet Äggformad tablett, punkt 54).
- 55 Överklagandenämnden har inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att "det ifrågavarande varumärkets utformning (omslag med tvinnade ändar med ljusbrun färg eller guldfärg) inte nämnvärt skiljer sig från andra utformningar som är allmänt förekommande i handeln" (punkt 14 i det ifrågasatta beslutet).
- 56 Överklagandenämnden har nämligen haft fog för att i punkt 15 i det ifrågasatta beslutet fastställa att det omtvistade omslagets form är "en vanlig och traditionell form på omslag för karameller" och att det återfinns "ett stort antal karameller med detta omslag" på marknaden. Detsamma gäller för det ifrågavarande omslagets färg,

det vill säga ljusbrun (karamell), eller såsom det framgår av den grafiska återgivningen av det sökta varumärket, guldfärg eller med en guldtön. Dessa färger är inte ovanliga i sig och det är inte heller ovanligt att de används vid förpackning av karameller, vilket överklagandenämnden har påpekat i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden har således i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet med rätta fastställt att genomsnittskonsumenten i förevarande fall inte uppfattar varumärket i sig som en angivelse om varans kommersiella ursprung utan uteslutande som ett karamellomslag. Överklagandenämnden har med rätta i samma punkt vidare fastställt att bedömningen att det sökta varumärket inte i sig har särskiljningsförmåga är densamma även om nämnda varumärke endast skulle omfatta "karameller med kolasmak" (se punkt 28 i det ifrågasatta beslutet).

57 Det som kännetecknar det sökta varumärkets kombination av form och färg är följaktligen inte tillräckligt olik de grundläggande former som är allmänt förekommande när det gäller omslag för karameller i allmänhet eller karameller med kolasmak. Dessa egenskaper är således inte sådana att målgruppen minns dem som en angivelse av varans kommersiella ursprung. Omslaget med tvinnade ändar (fjärilsform) med ljusbrun färg eller guldfärg, skiljer sig nämligen inte tillräckligt mycket från omslagen för de ifrågavarande varorna (karameller i allmänhet och karameller med kolasmak) som är allmänt förekommande i handeln, varför omslaget spontant uppfattas som en typisk form på omslag för nämnda varor.

58 Hänvisningen, i punkterna 14–17 och 28 i det ifrågasatta beslutet, till vad som är sedvanligt i handeln avseende karameller i allmänhet och karameller med kolasmak utan att det angivits några konkreta exempel, påverkar inte giltigheten av överklagandenämndens bedömning att det sökta varumärket i sig saknar särskiljningsförmåga. Vid fastställandet av att det sökta varumärkets kombination av form och färg inte är ovanlig i handeln, har överklagandenämnden huvudsakligen grundat sin bedömning på omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av saluföring av varor för allmän konsumtion, såsom karameller eller karameller med kolasmak. Detta är omständigheter som alla kan förutsättas känna till, och särskilt gäller detta konsumenter av dessa varor (se, analogt, förstain-

stansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån — Daimler Chrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 29).

- 59 Det skall för det tredje understrykas att till skillnad från vad sökanden har anfört är tillverkningskostnaderna för det ifrågavarande omslaget inte relevanta vid bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. En form som saknar särskiljningsförmåga, såsom är fallet med omslaget i förevarande fall, kan nämligen inte uppnå sådan förmåga på grund av dess tillverkningskostnader.
- 60 För det fjärde har överklagandenämnden med rätta i punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet framhållit risken för monopolisering av det ifrågavarande omslaget för karameller, eftersom det genom denna undersökning bekräftas att detta omslag saknar särskiljningsförmåga avseende dessa varor, och denna risk avser det allmänintresse som ligger till grund för det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 61 Slutligen skall sökandens påstående, att den ifrågavarande formen av omslag av konsumenterna uppfattas som ett varumärke på grund av den intensiva saluföringen av karamellen med kolasmak med beteckningen "Werther's Original", vilken har ett omslag med samma form, lämnas utan avseende. Även om det antas att en sådan saluföring föreligger skulle den nämligen endast kunna beaktas vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning, men inte vid bedömningen av huruvida varumärket i sig har särskiljningsförmåga.
- 62 Av det ovanstående följer att det sökta varumärket, såsom det uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, inte är ägnat att identifiera de berörda varorna och särskilja dem från varor med ett annat kommersiellt ursprung. Varumärket saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor.

- 63 Härav följer att talan inte kan bifallas på den första grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

*Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94*

Parternas argument

- 64 Sökanden har gjort gällande att ansökan om registrering av det sökta varumärket skall bifallas, eftersom det har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning, bland annat för karameller med kolasmak.
- 65 För att fastställa att varumärket används och är inarbetat borde överklagandena enligt sökanden ha undersökt förhållandena på den relevanta marknaden samt historiken bakom förpackningar allmänt sett. Mot bakgrund av historiken, förhållandena på marknaden, den konkreta omsättningen som visar spridningen av varan och resultaten från enkäter som gjorts, står det klart att det sökta varumärket faktiskt är inarbetat på marknaden. Överklagandenämnden har förbisett den omständigheten att konsumenterna kan uppfatta omslaget separat från andra varumärken på marknaden och anse det utgöra en ursprungsangivelse.
- 66 Sökanden har härvid gjort gällande att den avsiktligt har använt det sökta varumärket som igenkänningstecken för den egna karamellen "Werther's Original", vilken är känd sedan flera årtionden, så att det sökta varumärket vid marknadsföringen alltid återfinns i stort format och framhävs tydligt. Dessutom uppfattar konsumenten färger och former innan den med exakthet uppfattar en eventuell skriftlig uppgift. Ett tydligt exempel på det återfinns inom ramen för förevarande fall eftersom den skriftliga uppgiften på omslaget på grund av färgvalet knappt

framträder mot färgen på det sökta varumärket. Det är endast relevant hur konsumenten uppfattar varumärket, såsom Bundesgerichtshof (Tyskland) har fastställt i dom av den 5 april 2001, vilket överklagandenämnden emellertid inte har beaktat.

- 67 Enligt sökanden är de uppgifter om omsättningen som ingivits till överklagandenämnden tillräckliga för att användningen av det sökta varumärket skall kunna styrkas. Det är inte nödvändigt att tillhandahålla jämförande uppgifter om omsättningen för att fastställa marknadsandelen, bland annat eftersom uppgifterna om omsättning bekräftas genom resultaten av de enkäter som genomförts i olika medlemsstater. Dessa enkäter visar en hög igenkänningsgrad avseende varan (från 59,4–85 procent i olika medlemsstater i Europeiska unionen). Huruvida ett varumärke kan registreras till följd av dess användning skall bedömas i förhållande till dess igenkänningsgrad och inte i förhållande till dess ställning på marknaden jämfört med konkurrerande varor.
- 68 Sökanden har slutligen erbjudit sig att inkomma med mer information, åberopa vittnen och inhämta ett sakkunnigutlåtande för att styrka användningen av det sökta varumärket, om förstainstansrätten finner att det är lämpligt.
- 69 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till de i rättspraxis fastslagna kriterierna för bedömningen av huruvida ett varumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning. Harmoniseringsbyrån har härvid för det första angivit att även om karamellförpackningar kan fungera som en ursprungsangivelse, till följd av användning, kvarstår att det i förevarande fall inte har visats att de krav som ställs har uppfyllts.
- 70 Enligt harmoniseringsbyrån har granskaren och överklagandenämnden med rätta dragit slutsatsen att den bevisning som sökanden förebringat inte är tillräcklig för att det skall kunna fastställas att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.

- 71 De uppgifter om omsättningen som sökanden har tillhandahållit är otillräckliga utan information om den totala marknadsvolymen för de varor som skall beaktas eller en uppskattning av konkurrerande företags omsättning. I de fall där det är fråga om massprodukter, såsom i förevarande fall, är det avgörande kriteriet marknadsandelen och inte uppgifter om omsättningen, vilka inte är tillräckliga för att visa att ett varumärke är känt.
- 72 Vidare utgör inte heller sökandens marknadsföringskostnader tillräcklig bevisning. Det rör sig om marknadsföringskostnader till ett belopp av 27 729 000 tyska mark (DEM) under år 1998 och kostnader mellan cirka 10 000 000 och 17 500 000 DEM under åren 1994–1997 i flera medlemsstater i Europeiska unionen. Det är nämligen inte möjligt att mot bakgrund av den uppställning som sökanden har ingivit till stöd för detta påstående härleda de kostnader som sökanden angivit. Det är oklart om kostnaderna hänför sig till kännetecknet "Werther's Original", karamellens form, karamellens omslag eller om de har uppkommit för något helt annat syfte. Dessutom är dessa uppgifter inte användbara utan information som gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av marknadsföringen på marknaden för de ifrågakvarande varorna.
- 73 Det har i de enkäter som genomförts i sju medlemsstater i Europeiska unionen samt i Norge hänvisats till kännetecknen "WERTHER'S", "Werther's Original" eller "W. O", men det har inte gjorts någon hänvisning till det ifrågakvarande omslaget. Således har det härigenom inte visats att sökanden har lyckats att göra det ifrågakvarande omslaget känt för allmänheten. Det borde dessutom ha visats att varumärket använts i alla medlemsstater eller regioner i gemenskapen där det föreligger registreringshinder. De handlingar som har ingivits avser emellertid inte relevanta marknader såsom Frankrike och Italien. Vidare är det inte tillräckligt att visa att en viss form på en vara har använts för att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall kunna tillämpas, utan det skall därutöver visas att omständigheterna kring användningen är sådana att den ifrågakvarande formen kan anses utgöra ett varumärke (domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 65).

- 74 Harmoniseringsbyrån har för det andra anfört att begränsningen av förteckningen över de ifrågavarande varorna till endast "karameller med kolasmak", vilket sökanden i andra hand har ansökt om vid överklagandenämnden, inte påverkar bedömningen av huruvida det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.
- 75 Slutligen kan det inte godtas att sökanden förebringat ytterligare bevisning, såsom denne har erbjudit sig att göra. Talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder fattar. Det innebär att skriftlig bevisning som åberopas för första gången vid förstainstansrätten skall avvisas och att det inte är nödvändigt att undersöka deras bevisvärde (förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkterna 61 och 62). Följaktligen kan förstainstansrätten *a fortiori* inte begära att sökanden förebringat ytterligare bevisning.

### Förstainstansrättens bedömning

- 76 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 inte tillämpliga om varumärket, avseende de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning. I det fall som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, är den omständigheten att det kännetecknen som utgör det ifrågavarande varumärket, till följd av dess användning, faktiskt av målgruppen uppfattas som en upplysning om kommersiellt ursprung för en vara eller en tjänst, en följd av en ekonomisk ansträngning från registreringsansökandens sida. Detta motiverar att allmänintresset som är det bakomliggande syftet med artikel 7.1 b–d i samma förordning får vika. Allmänintresset innebär att de varumärken som avses i denna artikel skall kunna användas fritt av alla, för att undvika att en enskild näringsidkare erhåller en orättmätig konkurrensfördel (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens domar av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 36, och av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (En ölflaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 41).



- 77 För att ett varumärke skall uppnå särskiljningsförmåga till följd av dess användning krävs för det första enligt fast rättspraxis 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 (se, analogt, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 52, domstolens dom i det ovannämnda målet Philips, punkterna 61 och 62, och domen i det ovannämnda målet En öflaskas form, punkt 42).
- 78 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 (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27, och domen i det ovannämnda målet En öflaskas form, punkterna 43 och 47).
- 79 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. Om det på grundval av dessa uppgifter kan slås fast att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, tack vare varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag, skall slutsatsen dras att kravet i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 för registrering av varumärket är uppfyllt (domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 52, Philips, punkterna 60 och 61, och En öflaskas form, punkt 44).

- 80 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 genomsnittskonsumant av den berörda kategorin produkter eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 59 och 63).
- 81 Det skall mot bakgrund härav i förevarande mål prövas huruvida överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att lämna sökandens argument avseende att det sökta varumärket skulle ha registrerats för de berörda varorna och, särskilt för karameller med kolasmak, med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utan avseende.
- 82 Vad för det första beträffar sökandens argument som grundar sig på uppgifter om omsättningen avseende de berörda varorna i gemenskapen för åren 1994–1998, har överklagandenämnden med rätta fastställt att dessa uppgifter i förevarande fall inte är sådana att de utgör tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.
- 83 Överklagandenämnden har haft fog för att, i punkt 25 i det ifrågasatta beslutet, fastställa att den ifrågasatta omsättningen inte innebär att det kan bedömas hur stor marknadsandel sökanden innehar med avseende på det sökta varumärket. Trots upplysningar om hur stort antal och hur många ton karameller med det ifrågasatta omslaget som har saluförts, vilket följer av uppgifterna i fråga, "är det omöjligt att göra en realistisk bedömning av sökandens ställning på marknaden, eftersom det saknas uppgifter om den totala marknadsvolymen för de varor som skall beaktas eller en uppskattning av konkurrerande företags omsättning, vilken hade kunnat jämföras med sökandens omsättning". Mot bakgrund härav har överklagandenämnden även haft fog för att, i samma punkt, ange att även om det på grundval av de nämnda uppgifterna om omsättningen skulle ha kunnat fastställas hur stor marknadsandel sökanden innehade med avseende på det sökta varumärket, innebär detta inte nödvändigtvis att det är "det guldfärgade omslaget med tvinnade ändar som av målgruppen uppfattas som ursprungsangivelse". Denna bedömning

bekräftas av att de ifrågavarande uppgifterna om omsättning visserligen visar att karamellen med kolasmak "Werther's Original" har saluförts av sökanden på den relevanta marknaden, men inte att den ifrågavarande omslagsformen har använts såsom varumärke för den berörda varan.

- 84 Vidare har överklagandenämnden med rätta fastställt att samma invändningar gör sig gällande beträffande sökandens marknadsföringskostnader som beträffande ovannämnda uppgifter om omsättningen. I punkt 26 i det ifrågasatta beslutet har överklagandenämnden angivit att de upplysningar som sökanden har lämnat avseende dessa kostnader är föga användbara, eftersom "de inte gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av marknadsföringen på marknaden för de ifrågavarande varorna". Dessutom är det, såsom överklagandenämnden har påpekat, inte möjligt att mot bakgrund av den uppställning som sökanden har ingivit avseende marknadsföringskostnaderna i fråga fastställa vad kostnaderna avser. Det är oklart om kostnaderna hänför sig till kännetecknet "Werther's Original", karamellens form, karamellens omslag eller om de har uppkommit för något helt annat syfte. Detta marknadsföringsmaterial kan följaktligen inte anses utgöra bevisning som styrker att målgruppen uppfattar det sökta varumärket som en upplysning om de berörda varornas kommersiella ursprung (domen i det ovannämnda målet En ölflaskas form, punkt 51).
- 85 Överklagandenämnden har i samma punkt i det ifrågasatta beslutet även angivit att de ifrågavarande kostnaderna inte är särskilt höga "i ett stort antal medlemsstater i Europeiska unionen" och har tillagt att "det för vissa medlemsstater helt saknas uppgifter". Inte för något av åren under den period som det hänvisas till (åren 1994–1998) finns uppgifter om kostnader för samtliga medlemsstater i Europeiska unionen.
- 86 I det ifrågasatta beslutet finns det ingen uppgift om i vilken del av gemenskapen som varumärket saknar särskiljningsförmåga. När det gäller sådana varumärken som inte är ordmärken, såsom det aktuella varumärket, finns det skäl att anta att bedömningen av deras särskiljningsförmåga blir densamma inom hela gemenskapen,

såvida det inte finns konkreta indikationer som tyder på det motsatta förhållandet. Eftersom det av handlingarna i målet inte framkommer att så skulle vara fallet, skall det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 anses föreligga avseende det sökta varumärket inom hela gemenskapens område. Varumärket måste således 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 (domen i det ovannämnda målet En ölflaskas form, punkt 47, se även, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet OPTIONS, punkt 27).

87 Mot bakgrund härav innebär ovannämnda marknadsföringskostnader under alla omständigheter inte att det är styrkt att målgruppen, eller åtminstone en betydande andel av den, inom hela gemenskapens område, för åren 1994–1998, uppfattar det sökta varumärket som en angivelse av de berörda varornas ursprung.

88 Vad slutligen beträffar resultatet av de enkäter som inlämnats till överklagandenämnden för prövning beträffande inarbetningen av kännetecknen "WERTHER'S", "Werther's Original" eller "W.O" för karameller med kolasmak som saluförs av sökanden, har överklagandenämnden, i punkt 27 i det ifrågasatta beslutet, med rätta angivit att dessa enkäter, vilka genomförts i olika medlemsstater i Europeiska unionen, "inte innehåller några upplysningar om den eventuella särskiljningsförmågan hos det guldfärgade omslaget med tvinnade ändar" utan "uteslutande avser allmänhetens kännedom om beteckningen 'Werther's Original' ". Det skall tilläggas att nämnda enkäter inte heller har genomförts i samtliga medlemsstater i gemenskapen och att de således, under alla omständigheter, inte utgör bevis för att det ifrågavarande kännetecknet har inarbetats såsom varumärke inom hela gemenskapens område (se punkterna 78 och 86 ovan).

89 Av det ovanstående följer att sökanden inte har visat att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga inom hela gemenskapens område till följd av dess användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, vare sig avseende karameller med kolasmak eller avseende karameller generellt sett.

- 90 Härav följer att talan inte heller kan bifallas på den andra grunden och att det inte är nödvändigt att vidta de åtgärder för bevisupptagning som sökanden har begärt.

*Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94*

### Parternas argument

- 91 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande skall pröva sakförhållandena. Det framgår nämligen inte vad överklagandenämnden har grundat sig på när den gjort de iakttagelser beträffande de faktiska omständigheterna som återfinns i punkterna 14–16 och 28 i det ifrågasatta beslutet, vilka rör frågan huruvida det ifrågavarande varumärkets utformning är allmänt förekommande. Dessutom anser sökanden att överklagandenämnden borde ha gjort ytterligare undersökningar i syfte att visa att det sökta varumärket är inarbetat.
- 92 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att slutsatsen att det ifrågavarande omslagets form och färg är allmänt förekommande har dragits mot bakgrund av praktisk erfarenhet, vilket framgår av punkterna 14–16 i det ifrågasatta beslutet. I förevarande fall har det dessutom inte någon betydelse om åtskillnad görs mellan marknaden för karameller och marknaden för karameller med kolasmak, vare sig med avseende på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 eller med avseende på artikel 7.3 i samma förordning.
- 93 Harmoniseringsbyrån har tillagt att en förutsättning för att den skall vara skyldig att pröva sakförhållanden som kan innebära att det sökta varumärket skall anses ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i

artikel 7.3 i förordning nr 40/94, är att de har åberopats av sökanden. Harmoniseringsbyrån är inte heller skyldig att själv vidta ytterligare undersökningar angående huruvida formen på det ifrågasatta omslaget är inarbetad (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkterna 47 och 48).

### Förstainstansrättens bedömning

- 94 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, enligt vilken "[v]id förfarande inför byrån [denna] skall ... utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena". Överklagandenämnden har inte angivit vad som ligger till grund för dess iakttagelser beträffande att det sökta varumärket är allmänt förekommande, vilka återfinns i punkterna 14–16 och 28 i det ifrågasatta beslutet. Dessutom anser sökanden att överklagandenämnden borde ha vidtagit ytterligare undersökningar i syfte att visa att det sökta varumärket är inarbetat.
- 95 Det saknas fog för den första delen av denna grund, mot bakgrund av vad som har angivits i samband med prövningen av den första grunden och särskilt punkterna 55–58 ovan.
- 96 Vad beträffar den andra delen av denna grund skall det erinras om att det enligt fast rättspraxis, såvitt avser artikel 7.3 i förordning nr 40/94, visserligen 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. Om den som har ansökt om en varumärkesregistrering inte har påstått att varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, har harmoniseringsbyrån emellertid ingen faktisk möjlighet att beakta det förhållandet att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga. Rätten anser följaktligen, i enlighet med principen att ingen är förpliktad att göra någonting som är omöjligt (*ultra posse nemo obligatur*)

och trots den regel som slås fast i artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån "... utan särskilt yrkande [skall] pröva sakförhållandena", att en förutsättning för att harmoniseringsbyrån skall vara skyldig att pröva sakförhållandena som kan innebära att det sökta varumärket skall anses ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, är att de har åberopats av sökanden (domen i det ovannämnda målet ECOPY, punkt 47).

- 97 I förevarande fall är det ostridigt att sökanden har inkommit med bevisning till harmoniseringsbyrån som syftar till att visa att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning och att harmoniseringsbyrån har gjort sin bedömning på grundval av denna bevisning. Under dessa omständigheter har avdelningarna vid harmoniseringsbyrån ingen ytterligare skyldighet och i synnerhet inte den att ytterligare utreda denna fråga i syfte att kompensera för att den bevisning som sökanden inkommit med inte är tillräcklig. Härav följer att det saknas fog för den andra delen av denna grund och att talan således inte heller kan vinna bifall på den tredje grunden.

*Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94 och rätten att yttra sig*

#### Parternas argument

- 98 Sökanden har gjort gällande att den inte i tillräcklig utsträckning har givits möjlighet att yttra sig i ärendet, vilket innebär ett åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94. Sökanden anser att överklagandenämnden inte har beaktat alla handlingar som sökanden inkommit med i syfte att visa att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Att sökanden i sin skrivelse av den 5 oktober 1998 (se ovan punkt 6) har erbjudit sig att i förekommande fall inkomma med ytterligare uppgifter, bland annat avseende omfattningen av varumärkets användning, har inte heller beaktats. Sökanden har i målet även erbjudit sig att förebringa ytterligare bevisning avseende att varumärket är inarbetat, om förstainstansrätten skulle finna att det vore lämpligt.

- 99 Harmoniseringsbyrån har anfört att det framgår av det ifrågasatta beslutet att överklagandenämnden har granskat samtliga handlingar som sökanden ingivit (enkäter, uppgifter om omsättning och marknadsföringskostnader). Överklagandenämnden har med rätta dragit slutsatsen att denna bevisning inte är tillräcklig för att visa att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Dessutom var harmoniseringsbyrån inte skyldig att tillåta sökanden att inkomma med ytterligare bevisning. Harmoniseringsbyrån anser slutligen att sökandens begäran om att få inkomma med ytterligare bevisning vid förstainstansrätten skall avslås.

### Förstainstansrättens bedömning

- 100 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.
- 101 Sökandens påstående att överklagandenämnden inte har beaktat alla handlingar som sökanden inkommit med i syfte att visa användningen av det sökta varumärket skall lämnas utan avseende, eftersom det grundar sig på ett felaktigt antagande. Det följer nämligen av punkterna 24–29 i det ifrågasatta beslutet att samtliga handlingar har granskats av överklagandenämnden, men att de inte har ansetts utgöra tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning. Dessutom är det uppenbart att sökanden har haft möjlighet att ta ställning till och bedöma relevansen hos de ifrågavarande handlingarna, eftersom det är sökanden själv som har inkommit med dem.
- 102 Det finns inte heller fog för den andra delen av denna grund.
- 103 Det är otvistigt att sökanden till granskaren har ingivit en förteckning över omsättningsvolymen för karamellen med kolasmak "Werther's Original", uttryckt i ton för åren 1993–1997 i flera medlemsstater i Europeiska unionen (se punkt 4 i det ifrågasatta beslutet). Granskaren har ansett att "sökandens uppgifter om omsätt-



ningen inte innebär att det kan fastställas att konsumenten känner igen karamellerna tack vare deras omslag och förknippar dem med ett enda företag” och att det ”utan tillgång till jämförande uppgifter om konkurrerande företags omsättning eller uppgifter om den totala marknaden är omöjligt att göra en bedömning av uppgifterna om omsättning” (se punkt 5 andra strecksatsen i det ifrågasatta beslutet).

- 104 Sökanden har emellertid inte inkommit med några jämförande uppgifter till överklagandenämnden avseende sina egna och konkurrenternas marknadsandelar. Däremot har sökanden inkommit med liknande uppställningar över omsättningen av ovannämnda karamell för åren 1994–1998 samt andra uppgifter (enkäter, marknadsföringskostnader) som enligt sökanden visar att varumärket är inarbetat.
- 105 Under dessa omständigheter kan det inte göras gällande att harmoniseringsbyråns avdelningar, och särskilt inte överklagandenämnden, har grundat sitt beslut på omständigheter som sökanden inte har haft tillfälle att yttra sig över. Det saknas därmed därmed för denna delgrund.
- 106 Slutligen skall sökandens begäran att i förekommande fall få förelägga ytterligare bevisning vid förstainstansrätten avseende att det sökta varumärket är inarbetat avslås. Härvid skall det erinras om att enligt fast rättspraxis kan bevisning som inte föreläggats under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån inte påverka det ifrågasatta beslutets lagenlighet (se domen i det ovannämnda målet En ölflassas form, punkt 52, och där angiven rättspraxis).
- 107 Under dessa omständigheter kan talan således inte bifallas på den fjärde grunden.
- 108 Mot bakgrund av det ovanstående skall förevarande talan ogillas.

## Rättegångskostnader

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

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

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

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 november 2004.

H. Jung

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande