

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)  
den 7 oktober 2004 \*

I mål C-136/02 P

angående ett överklagande i enlighet med artikel 49 i EG-stadgan för domstolen,

som inkom den 8 april 2002,

**Mag Instrument Inc.**, Ontario, Kalifornien (Amerikas förenta stater), inledningsvis företrädd av A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken och H. Stratmann, därefter av W. von der Osten-Sacken, U. Hocke och A. Spranger, Rechtsanwälté,

klagande,

\* Rättegångsspråk: tyska.

i vilket den andra parten är:

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)**, företrädd av D. Schennen, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues och F. Macken (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
justitiesekreterare: avdelningsdirektören L. Hewlett,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter att förhandling hållits den 5 februari 2004,

och efter att den 16 mars 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### **Dom**

- 1 Mag Instrument Inc. har överklagat förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (ficklampors form) (REG 2002, s. II-467) (nedan kallad den överklagade domen), i vilken förstainstansrätten ogillade klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) den 14 februari 2000 (ärenden R-237/1999-2–R-241/1999-2) genom vilket registrering av fem ficklamporformer som tredimensionella varumärken vägrades (nedan kallat det ifrågasatta beslutet).

### **Tillämpliga bestämmelser**

- 2 I artikel 7, med rubriken "Absoluta registreringshinder", i 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) föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

## Bakgrund

- 3 Den 29 mars 1996 ingav klaganden, med stöd av förordning nr 40/94, fem ansökningar om registrering av tredimensionella gemenskapsvarumärken till harmoniseringsbyrån.
  
- 4 De tredimensionella varumärken som önskas registrerade består av de olika formerna hos fem cylindriska ficklampor, vilka återges nedan. Ficklamporna saluförs av klaganden.



"3 C-Cell Mag-Lite"



"3 D-Cell Mag-Lite"



"Mag Charger"



"Mini Maglite"



"Solitaire"

- 5 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9 och 11 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Tillbehör till apparater för belysning, speciellt för strålkastare (ficklampor)," och "Apparater för belysning, speciellt strålkastare (ficklampor), inkluderande delar och tillbehör för nämnda varor."
- 6 Genom tre beslut av den 11 mars 1999 och två beslut av den 15 mars 1999 avslog granskaren vid harmoniseringsbyrån ansökningarna med motiveringen att de ifrågasatta varumärkena saknade särskiljningsförmåga.
- 7 Genom det ifrågasatta beslutet fastställde andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån granskarens beslut.
- 8 I detta beslut ansåg överklagandenämnden, efter att ha erinrat om innehållet i artikel 4 i förordning nr 40/94, att i brist på användning och för att en varas form i sig skall kunna utgöra ett särskiljande kännetecken för varans ursprung, skall denna form, för att en eventuell konsument i första hand skall se den som ett uttryck för varans ursprung och inte som en återgivning av varan i sig, ha egenskaper som tillräckligt skiljer sig från varans sedvanliga form. Överklagandenämnden ansåg vidare att om formen inte är tillräckligt annorlunda i förhållande till varans sedvanliga form och om en eventuell konsument således endast uppfattar den som en återgivning av varan, är denna form, i likhet med ett ord som uteslutande utgörs av varans namn, beskrivande och faller inom tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Enligt överklagandenämnden är den huvudsakliga frågan huruvida en återgivning av ett av de begärda varumärkena omedelbart upplyser genomsnittskonsumenten av ficklampor om att det rör sig om en ficklampa som har ett visst ursprung och inte om vilken ficklampa som helst. Överklagandenämnden tillade för det första att den omständigheten att designen av klagandens varor är tilltalande inte nödvändigtvis innebär att den är särskiljande i sig. För det andra fastslog

överklagandenämnden att den omständigheten att ett kännetecken inte får registreras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om det saknar särskiljningsförmåga, inte innebär att ett varumärke som har någon liten grad av denna egenskap nödvändigtvis skall registreras. Överklagandenämnden ansåg att det framgår av själva kärnan i förordning nr 40/94 att den grad av särskiljningsförmåga som krävs skall vara så hög att varumärket kan fungera som ursprungsangivelse. Överklagandenämnden drog slutsatsen att trots att varje form hade flera tilltalande kännetecken, var inget av dem i sig särskiljande för genomsnittsköparen av en ficklampa.

### **Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen**

- 9 Klaganden väckte talan vid förstainstansrätten och yrkade att förstainstansrätten skulle ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet på grund av att de ifrågavarande varumärkena inte saknar särskiljningsförmåga.
  
- 10 Klaganden framhöll bland annat ett flertal omständigheter, som beskrivits i punkterna 18, 19, 21 och 22 i den överklagade domen, i syfte att visa att de ifrågavarande varumärkena inte saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Klaganden ingav ett sakkunnigutlåtande av professor Stefan Lengyel "om originalitet, kreativitet och särskiljningsförmåga vad beträffar formen av de berörda ficklamporna". Denne anser att nämnda former har särskiljningsförmåga. Klaganden gjorde vidare gällande att särskiljningsförmågan för de former för vilka registrering begärts är allmänt vedertagen internationellt sett, vilket bekräftas genom att det har hänvisats till de berörda lamporna i flera skrifter, att lamporna förekommer i olika museers samlingar och att de erhållit internationella priser. Klaganden angav slutligen även att de ifrågavarande varumärkenas förmåga att informera om varans ursprung bevisas genom den omständigheten att imitationer av klagandens originalmodell har skickats för reparation till denne, trots att de inte bar namnet Mag Lite. Dessutom har tillverkare av sådana imitationer ofta gjort reklam för sina varor med hjälp av originaldesignen av ficklamporna Mag Lite.

- 11 Harmoniseringsbyrån påpekade i huvudsak att de ifrågavarande formerna måste anses vara vanligt förekommande och därför inte kan fylla den funktion som ursprungsangivelse som varumärken har.
  
- 12 Förstainstansrätten ansåg att överklagandenämnden hade fog för att fastställa att de ifrågavarande tredimensionella varumärkena saknar särskiljningsförmåga, av följande skäl:

"28. Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får följande inte registreras:  
Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

29. Ett varumärke har särskiljningsförmåga om det gör det möjligt att särskilja de varor eller tjänster för vilka registrering begärts med avseende på deras ursprung.

30. Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels i förhållande till dessa varor och tjänster, dels i förhållande till uppfattningen hos allmänheten i målgruppen, vilken består av konsumenterna av dessa varor eller tjänster.

...



32. Det skall dessutom konstateras att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, i vilken det fastställs att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras, inte gör någon åtskillnad mellan olika slags varumärken. Det saknas följaktligen skäl att tillämpa strängare kriterier eller ställa högre krav vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av formen av själva varan, som de varumärken som begärts i förevarande fall, än i fråga om de kriterier eller krav som tillämpas för andra slags varumärken.
  
33. Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga skall emellertid alla relevanta uppgifter som har samband med de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Det kan inte uteslutas att arten av det varumärke av vilket registrering begärts är en uppgift som kan påverka den uppfattning som allmänheten i målgruppen har av varumärket.
  
34. I enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 visar det sig dessutom vara tillräckligt att fastställa att varumärket har ett minimum av särskiljningsförmåga för att detta absoluta registreringshinder inte skall kunna tillämpas. Det skall således undersökas — inom ramen för en granskning a priori och utan att hänsyn tas till kännetecknets faktiska användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 — huruvida det begärda varumärket gör det möjligt för allmänheten i målgruppen att särskilja de varor och tjänster som avses från dem som härrör från andra företag när den skall göra sitt val vid köpet av dessa varor.
  
35. Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas med beaktande av de förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant kan tänkas ha (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, REG 1999, s. I-3819, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot

harmoniseringsbyrån (EuroHealth), punkt 27, REG 2001, s. II-1645). De varor av vilka formen har begärts registrerad som varumärke, i förevarande fall fem ficklampsformer, är varor för allmän konsumtion, och allmänheten i målgruppen skall således anses bestå av samtliga konsumenter.

36. Vad beträffar bedömningen av om de fem ficklampsformerna för vilka varumärkesregistrering begärts kan påverka en genomsnittskonsumentens minnesbild genom att ge uttryck för ursprunget på ett sätt som individualiserar varorna och förbinder dem med ett visst kommersiellt ursprung, kan det först påpekas att de kännetecknas av att de är cylindriska. Denna cylindriska form utgör en av de sedvanliga formerna vad beträffar ficklampor. I fyra av ansökningarna utvidgas ficklampornas cylindriska kropp som en tratt i den ände där glödlampan sitter medan lampan i den femte ansökan inte utvidgas på detta sätt utan är helt cylindrisk. I alla dessa ansökningar motsvarar varumärkena de former som allmänt används av andra tillverkare av ficklampor på marknaden. De begärda varumärkena ger således konsumenten en upplysning om varan men gör det inte möjligt att individualisera denna vara och förbinda den med ett visst kommersiellt ursprung.
37. Vad därefter beträffar de kännetecken som sökanden har hänvisat till för att visa att de former som begärts registrerade som varumärken har en inneboende förmåga att särskilja sökandens varor från konkurrenternas varor, däribland särskilt deras estetiska kvaliteter och deras sällsynta originella design, kan det påpekas att sådana former, genom dessa kännetecken, snarare framstår som varianter av en av de sedvanliga formerna för ficklampor än som former som kan individualisera de berörda varorna och i sig upplysa om ett visst kommersiellt ursprung. Genomsnittskonsumenten är van att se former som liknar de omtvistade, med en stor designvariation. De former av vilka registrering har begärts skiljer sig inte från formerna på samma typ av varor som är allmänt förekommande i handeln. Det är således felaktigt att, som

sökanden har gjort, påstå att de berörda ficklampsformernas speciella kännetecken, bland annat deras estetik, drar genomsnittskonsumentens uppmärksamhet till varornas kommersiella ursprung.

...

39. Möjligheten att genomsnittskonsumenten har kunnat skaffa sig vanan att känna igen sökandens varor endast på grundval av formen kan i förevarande fall inte hindra tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. En sådan uppfattning av de begärda varumärkena kan endast beaktas vid en tillämpning av artikel 7.3 i denna förordning, vilken inte har åberopats av sökanden vid något tillfälle under förfarandet. Alla de uppgifter som lagts fram av sökanden, vilka åberopats ovan i punkterna 17–19, 21 och 22 för att visa de begärda varumärkenas särskiljningsförmåga, rör möjligheten att de berörda ficklamporna har uppnått en sådan förmåga till följd av användningen av varumärkena och kan därför inte anses relevanta inom ramen för en bedömning av deras inneboende särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
  
40. Mot bakgrund av ovanstående kan de i förevarande fall begärda tredimensionella varumärkena således inte, såsom de uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument, individualisera de avsedda varorna från dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

...”

- 13 Förstainstansrätten ogillade följaktligen talan och förpliktade klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Överklagandet

- 14 I överklagandet, till stöd för vilket sju grunder åberopats, har klaganden yrkat att domstolen skall

— upphäva den överklagade domen och fastställa att det inte föreligger något absolut registreringshinder, i den mening som avses i artikel 7 i förordning nr 40/94, beträffande de ifrågasatta varumärkena,

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

## *Den första grunden*

### Parternas argument

- 16 Klaganden har genom den första grunden gjort gällande att förstainstansrätten, inom ramen för bedömningen av de ifrågavarande varumärkenas särskiljningsförmåga, inte har bedömt helhetsintrycket av de olika varumärkena, trots att den var skyldig att göra en sådan bedömning. I punkt 36 i den överklagade domen använde förstainstansrätten nämligen ett felaktigt tillvägagångssätt när den såg till de olika varumärkena vart och ett för sig och fastställde att "de kännetecknas av att de är cylindriska" och att beträffande fyra av dem "utvidgas ficklampornas cylindriska kropp som en tratt i den ände där glödlampan sitter". Härigenom har förstainstansrätten åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 17 Klaganden, som på ett mycket detaljerat sätt har beskrivit vad som kännetecknar de ifrågavarande ficklamporna, har gjort gällande att förstainstansrätten med nödvändighet skulle ha dragit slutsatsen att de ifrågavarande varumärkena inte saknar särskiljningsförmåga om den hade beaktat de optiska och estetiska kriterier som vid en helhetsbedömning har satt sin prägel på vart och ett av varumärkena.
- 18 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det i stället är klaganden som, genom sina detaljerade beskrivningar av ficklamporna, har använt ett felaktigt tillvägagångssätt som består i att se till de olika delarna var och en för sig.

## Domstolens bedömning

- 19 Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skall bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och vidare till hur konsumenterna av dessa varor eller tjänster uppfattar varumärket. Bedömningen skall ske utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumēt av ifrågavarande varor eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, artikel 3.1 b 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), vilken är identisk med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dom av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, inte publicerat i rättsfallssamlingen ännu, punkt 50, och där angiven rättspraxis, se även dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
- 20 Domstolen har vid upprepade tillfällen fastslagit att genomsnittskonsumēt vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. Även vid bedömningen av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga skall dess helhetsintryck beaktas (se, beträffande ordmärken, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 24, och, vad beträffar tredimensionella märken som består av varans form, dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5141, punkt 44).
- 21 Förstainstansrättens konstateranden i punkterna 36 och 37 i den överklagade domen innebär inte att denna har bedömt de olika delarna av de ifrågavarande varumärkena var och en för sig, utan innebär tvärtom att förstainstansrätten har undersökt vilket allmänt intryck som det ifrågavarande varumärket ger. Det finns således inte grund för klagandens kritik att förstainstansrätten vid bedömningen av de olika varumärkenas särskiljningsförmåga inte har beaktat det helhetsintryck som respektive varumärke ger.

- 22 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas på den första grunden.

### *Den sjätte grunden*

#### Parternas argument

- 23 Klaganden har genom den sjätte grunden gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 genom att tillämpa kriterier som inte anges i denna förordning och som är alltför stränga med avseende på bedömningen av de ifrågavarande varumärkenas särskiljningsförmåga.
- 24 Enligt klaganden är, i likhet med vad som gäller i fråga om ordmärken (dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Baby-dry), REG 2001, s. I-6251, punkt 40), varje märkbar avvikelse från de vanligt förekommande produkterna tillräcklig för att ge ett tredimensionellt varumärke som består av formen på en vara, för vilken en registreringsansökan ingivits, särskiljningsförmåga.
- 25 Under dessa omständigheter borde förstainstansrätten ha fastställt att de ifrågavarande varumärkena inte saknar särskiljningsförmåga, eftersom den i punkt 37 i den överklagade domen har konstaterat att de ifrågavarande formerna framstår som "varianter av en av de vanliga formerna för ficklampor" och att varianter med nödvändighet innebär en avvikelse.

- 26 Harmoniseringsbyrån har medgivit att det saknas skäl att tillämpa strängare kriterier vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken än de kriterier som tillämpas för andra slags varumärken. Förstainstansrätten angav emellertid med rätta i punkt 33 i den överklagade domen att det inte kan uteslutas att arten av det varumärke av vilket registrering begärts är en omständighet som kan påverka den uppfattning som målgruppen har av varumärket.
- 27 Konsumenter ser i regel inte något samband mellan en varas tredimensionella form och dess ursprung, utan uppfattar endast formens tekniska och i viss mån estetiska fördelar, eller tillskriver den kanske inte ens någon särskild betydelse. För att konsumenter skall kunna uppfatta själva formen på en vara som en uppgift om dess ursprung, är det inte tillräckligt att formen skiljer sig på vilket sätt som helst från övriga former utan den måste ha en "särprägel" som konsumenterna lägger märke till. Av den anledningen saknar en varas form, under alla omständigheter, särskiljningsförmåga när den är intetsägande för varorna på det berörda området och av samma slag som dessa varors sedvanliga former.
- 28 Harmoniseringsbyrån anser, vad gäller det förevarande fallet, att förstainstansrättens tillämpning av ovannämnda kriterier på de varumärken som klaganden har ansökt om registrering av var korrekt.

### Domstolens bedömning

- 29 Med ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avses att varumärket gör det möjligt att identifiera de varor eller



tjänster som är föremål för registreringsansökan såsom härrörande från ett visst företag, och således att särskilja dessa varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster (se domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 34 och där angiven rättspraxis) och.

- 30 Kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av formen på själva varan skiljer sig inte från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. Vid tillämpningen av dessa kriterier måste emellertid beaktas att målgruppen inte nödvändigtvis uppfattar tredimensionella varumärken, som består av formen på själva varan, på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, som består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det betecknar. Genomsnittskonsumenten har nämligen inte för vana att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som en uppgift om varans ursprung, och det kan således vara svårare att påvisa ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes (se domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
- 31 Ju mer den form som registreringsansökan avser närmar sig den mest troliga formen för varan i fråga, desto mer sannolikt är det således att denna form saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Endast ett varumärke som kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och som således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i den bestämmelsen (se domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 39 och där angiven rättspraxis).
- 32 När ett tredimensionellt varumärke består av formen på den vara för vilken registrering söks är, till skillnad från vad klaganden har anfört, den omständigheten att denna form utgör en "variant" av en av de sedvanliga formerna för detta slag av varor inte i sig tillräcklig för att nämnda varumärke skall anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Det skall alltid

ske en bedömning av huruvida varumärket möjliggör för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande vara att utan att visa prov på särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande betraktelsesätt särskilja den ifrågavarande varan från andra företags varor.

- 33 Klaganden har således inte visat att förstainstansrätten tillämpade icke föreskrivna och alltför stränga kriterier när den fastställde att de ifrågavarande tredimensionella varumärkena saknar särskiljningsförmåga.
- 34 Talan kan följaktligen inte bifallas på den sjätte grunden.

### *Den sjunde grunden*

#### Parternas argument

- 35 Klaganden har genom den sjunde grunden gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 genom att i punkt 37 i den överklagade domen grunda sig på uppfattningen att "[g]enomsnittskonsumenten är van att se former som liknar de omtvistade, med en stor designvariation" när den fastställde att de ifrågavarande varumärkena saknar särskiljningsförmåga.
- 36 Även vid antagandet att denna uppfattning är riktig kan enligt klaganden två inbördes oförenliga slutsatser dras beträffande hur varumärkena uppfattas av konsumenten. Enligt den första är konsumenten likgiltig inför formen såsom

ursprungsangivelse, eftersom den allmänt sett är "van att se [dessa] former". Enligt klaganden är denna slutsats utesluten, eftersom gemenskapslagstiftaren ansåg att varans form ger en upplysning om dess ursprung när den lät förordning nr 40/94 omfatta varumärken som består av en varas form. Enligt den andra innebär den stora designvariationen att konsumenten blir uppmärksam på varornas form och därmed på de olika varianter som förekommer vid framtagandet av varor med olika ursprung. Enligt klaganden gör sig den sistnämnda slutsatsen gällande, eftersom det står klart att konsumenten inte är likgiltig inför former. Med andra ord är förstainstansrättens resonemang i punkt 37 i den överklagade domen motsägelsefullt.

### Domstolens bedömning

- 37 Det framgår på intet sätt av punkt 37 i den överklagade domen att förstainstansrätten anser att konsumenten i princip är likgiltig inför formen i dess egenskap av ursprungsangivelse.
- 38 Vidare syftar klagandens påstående att den stora designvariationen innebär att konsumenten blir uppmärksam på varornas form och därmed på de olika varianter som förekommer vid framtagandet av varor med olika ursprung i själva verket till att domstolen skall ersätta den bedömning av omständigheterna som förstainstansrätten gjort i punkt 37 i den överklagade domen med sin egen bedömning.
- 39 Ett överklagande är emellertid begränsat till rättsfrågor, vilket följer av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna.

terna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte — utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet DKV mot harmoniseringsbyrån, punkt 22, och av den 2 oktober 2003 i mål C-194/99 P, Thyssen Stahl mot kommissionen, REG 2003, s. I-10821, punkt 20).

- 40 Eftersom det härvid inte har påståtts att förstainstansrätten har missuppfattat de faktiska omständigheter och den bevisning som ingivits, skall den sjunde grunden avvisas.

#### *Den fjärde grunden*

#### Parternas argument

- 41 Klaganden har genom den fjärde grunden gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 genom att inte beakta hur konsumenterna faktiskt uppfattar de ifrågavarande varumärkena vid bedömningen av deras särskiljningsförmåga.
- 42 Såsom klaganden har anfört och förstainstansrätten angivit i punkt 33 i den överklagade domen, skall vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga alla relevanta uppgifter som har samband med de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Förstainstansrätten har likväl i punkterna 34 och 39 i den överklagade domen, vilket uppenbart står i strid med detta påstående, felaktigt begränsat sig till att göra en granskning a priori, med bortseende från varumärkets användning, och utan att beakta bevisning om hur allmänheten uppfattar de ifrågavarande varumärkena efter det att de har använts.

- 43 Det finns rättslig grund för att beakta hur allmänheten faktiskt uppfattar ett varumärke vid bedömningen av varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga. För det första anges i sjunde skälet i förordning nr 40/94 att syftet med det skydd som följer av gemenskapsvarumärket framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget. Det enda sättet att med säkerhet kunna fastställa huruvida denna funktion har säkerställts är att undersöka hur målgruppen faktiskt uppfattar varumärket. Vidare följer det av ordalydelsen i artikel 7 i förordning nr 40/94 — särskilt av ordvalen ”i handeln” i artikel 7.1 c, och ”allmänheten” i artikel 7.1 g — att samtliga absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 skall bedömas i förhållande till målgruppens uppfattning. Denna tolkning har vid ett flertal tillfällen bekräftats av domstolen (domen i det ovannämnda målet Baby-dry, punkt 42), av förstainstansrätten (domarna av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 27, och i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 24) och av tyska domstolar.
- 44 Harmoniseringsbyrån anser att förstainstansrätten agerade korrekt när den bedömde särskiljningsförmågan för de ifrågakvarande varumärkena, som det har ansökts om registrering av i enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, inom ramen för en granskning a priori med bortseende från kännetecknets faktiska användning. Bestämmelsen i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, beträffande särskiljningsförmåga som uppnåtts till följd av varumärkets användning, fyller nämligen ingen funktion om man redan från början skall beakta uppgifter avseende användning vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga.
- 45 Det står enligt byrån klart att klaganden inte har åberopat användningen av dess varumärke, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten har således med rätta bedömt de ifrågakvarande varumärkenas särskiljningsförmåga med utgångspunkt från en konsument som känner till de ficklampsformer som finns på marknaden och som kommer i kontakt med de ifrågakvarande ficklamporna för första gången.

## Domstolens bedömning

- 46 Med ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avses, såsom angetts i punkt 29 i denna dom, att varumärket gör det möjligt att identifiera de varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan såsom härrörande från ett visst företag, och således att särskilja dessa varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.
- 47 Även om ett varumärke i sig inte ursprungligen har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, kan det emellertid till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning uppnå särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna eller tjänsterna. Sådan särskiljningsförmåga kan bland annat uppnås efter det att målgruppen genomgått en normal tillväjningsprocess (se dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 67).
- 48 Vid bedömningen av huruvida ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyrån, eller förstainstansrätten om talan väcks vid denna, beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter (se, avseende artikel 3.1 b i direktiv 89/104, dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 35).
- 49 Även om, såsom det har påpekats i punkt 19 i förevarande dom, denna bedömning skall göras utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan tänkas ha, kan det inte uteslutas att bevisning om hur konsumenterna faktiskt uppfattar varumärket i vissa fall kan vara av betydelse för harmoniseringsbyråns, eller förstainstansrättens om talan väcks vid denna, bedömning.

- 50 För att bidra till fastställandet av ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skall det härigenom emellertid visas att konsumenterna inte har behövt vänja sig vid varumärket genom att detta använts, utan att varumärket omedelbart har gjort det möjligt för dem att särskilja de varor och tjänster som omfattas av detta varumärke från konkurrerande företags varor och tjänster. Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har gjort gällande skulle bestämmelsen i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 inte fylla någon funktion om ett varumärke kunde registreras i enlighet med artikel 7.1 b med motiveringen att det har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.
- 51 Den bevisning som klaganden har inlämnat om hur konsumenterna faktiskt uppfattar de ifrågavarande varumärkena sammanfattas i punkterna 21 och 22 i den överklagade domen. Bevisningen syftar till att styrka att konsumenterna har fått uppfattningen att kopior av de ficklampor som klaganden saluför verkligen härrör från klaganden och att konkurrenterna har gjort reklam för sina varor genom att ange att de hade samma design som klagandens lampor.
- 52 I motsats till vad klaganden har anfört har förstainstansrätten inte underlåtit att pröva denna bevisning.
- 53 I punkt 34 i den överklagade domen har förstainstansrätten förklarat att det fanns skäl att undersöka huruvida de ifrågavarande varumärkena gör det möjligt för målgruppen att särskilja de varor och tjänster som avses från dem som härrör från andra företag "inom ramen för en granskning a priori och utan att hänsyn tas till kännetecknets faktiska användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94". Härigenom har den endast angivit att den inte avser att pröva huruvida de ifrågavarande varumärkena skulle kunna uppnå särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna bestämmelse, med anledning av att klaganden inte har åberopat denna bestämmelse under förfarandet.

54 Vidare framgår det av punkt 39 i den överklagade domen att förstainstansrätten har prövat den bevisning som anges i punkterna 21 och 22 i den överklagade domen, men att den kommit fram till att denna bevisning inte kunde styrka att de ifrågavarande varumärkena hade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

55 Härvid kan det konstateras att denna bevisning avser frågan hur konsumenterna faktiskt uppfattar de ifrågavarande varumärkena vid en tidpunkt när de ifrågavarande ficklamporna redan har saluförts under flera år och konsumenterna således redan vant sig vid deras form. Klaganden har för övrigt i sin ansökan medgivit att nämnda bevisning "kan avse den omständigheten att målgruppen ser ett samband mellan lampornas form och klaganden ... bland annat på grund av att de använts i handeln".

56 Under dessa omständigheter har förstainstansrätten i punkt 39 i den överklagade domen, utan missuppfattning av bevisningen, kunnat fastställa att den bevisning som anges i punkterna 21 och 22 i den överklagade domen inte innebar att det var styrkt att de ifrågavarande varumärkena kan anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att den endast kunde styrka att dessa varumärken kan uppnå särskiljningsförmåga till följd av deras användning.

57 Talan kan följaktligen inte bifallas på den fjärde grunden.



## *Den andra grunden*

### Parternas argument

- 58 Klaganden har genom den andra grunden gjort gällande att förstainstansrätten har missuppfattat den bevisning som avses i punkterna 18, 19, 21 och 22 i den överklagade domen, som klaganden har ingivit till stöd för sin talan, genom att göra det ologiska konstaterandet att den endast avser den särskiljningsförmåga som uppnås till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, vilket medförde att bevisningen lämnades utan avseende.
- 59 Enligt klaganden hänför sig bevisningen uteslutande eller huvudsakligen till den särskiljningsförmåga som de ifrågakvarande varumärkena hade från början, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 60 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten i punkterna 18, 19, 21 och 22 i den överklagade domen har angivit all den bevisning som klaganden har åberopat och därefter i punkt 39 har gjort en bedömning av huruvida denna bevisning var relevant för prövningen av själva saken. Enligt harmoniseringsbyrån har förstainstansrätten med rätta, och i enlighet med vad som är logiskt, fastställt att de omständigheter som klaganden har angivit skulle ha kunnat ha betydelse vid en prövning på grundval av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 men inte vid en prövning på grundval av artikel 7.1 b i samma förordning.

## Domstolens bedömning

- 61 Vad för det första beträffar den bevisning som anges i punkterna 21 och 22 i den överklagade domen har förstainstansrätten, av de skäl som anges i punkterna 55 och 56 i förevarande dom, utan att missuppfatta bevisningen kunnat fastställa att den endast kunde styrka att de ifrågavarande varumärkena hade kunnat uppnå särskiljningsförmåga som en följd av användningen av dem.
- 62 Vad för det andra beträffar den bevisning som anges i punkterna 18 och 19 i den överklagade domen, syftar den till att visa att de ifrågavarande ficklamporna har särskiljningsförmåga på grund av sina funktionella och estetiska egenskaper samt sin exceptionella design.
- 63 I motsats till vad klaganden har påstått har förstainstansrätten inte underlåtit att beakta denna bevisning.
- 64 Det följer nämligen av punkt 37 i den överklagade domen att förstainstansrätten har prövat klagandens argument avseende de ifrågavarande ficklampornas estetiska egenskaper och design, men att den i slutet av sin analys ansåg att dessa egenskaper inte var tillräckliga för att de ifrågavarande varumärkena skulle kunna anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 65 Förstainstansrätten har i punkt 39 i den överklagade domen därför begränsat sig till att understryka att bevisningen, som syftar till att visa nämnda lampors designs förträfflighet samt deras estetiska och funktionella egenskaper, inte innebär att det kan fastställas att de ifrågavarande varumärkena hade särskiljningsförmåga från början, utan att den endast kan styrka att de kunde uppnå särskiljningsförmåga till följd av användningen av dem.

- 66 Till skillnad från vad klaganden har gjort gällande har förstainstansrätten inte missuppfattat bevisningen.
- 67 Vad beträffar det sakkunnigutlåtande som klaganden har ingivit, var förstainstansrätten inte tvungen att instämma i vad som anges i detta utan kunde göra sin egen bedömning av de ifrågavarande varumärkenas särskiljningsförmåga.
- 68 Vad beträffar det internationella erkännande som de ifrågavarande ficklampornas design har fått enligt klaganden skall det påpekas att den omständigheten att dessa varor har en utmärkt design inte med nödvändighet innebär att ett varumärke som består av den tredimensionella formen av dessa varor medför att nämnda varor från början kan särskiljas från andra företags varor i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 69 Mot bakgrund av det ovan anförda kan talan inte bifallas på den andra grunden.

### *Den tredje grunden*

#### Parternas argument

- 70 Klaganden har genom den tredje grunden gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt klagandens rätt att bli hörd i den mening som avses i artikel 6.2 EU, artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 41.2 första strecksatsen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som antogs i Nice den 7 december 2000 (EGT C 364, s. 1).

- 71 Förstainstansrätten har felaktigt valt att inte beakta den bevisning som redan omnämnts inom ramen för den andra grunden. Klaganden har kritiserat förstainstansrätten för att den inte, såsom klaganden föreslagit, hörde den person som avfattat sakkunnigutlåtandet som klaganden har hänvisat till som "sakkunnigvittne".
- 72 Vidare har förstainstansrätten inte beaktat den bevisning som klaganden ingivit och som enligt denne visar att övriga tillverkare använder ett stort antal olika ficklampsformer och att de ifrågavarande varumärkena skiljer sig betydligt från de övriga formerna. Förstainstansrätten har utan motivering angivit att de ifrågavarande ficklamporna har en form som är vanligt förekommande hos andra tillverkare.
- 73 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att klaganden, genom den tredje grunden, vid domstolen egentligen har ifrågasatt förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna.
- 74 Vad beträffar den omständigheten att förstainstansrätten inte har velat höra den person som avfattat det sakkunnigutlåtande som klaganden ingivit, utgör det beslutet inte ett åsidosättande av rättegångsreglerna, eftersom det utslutande ankommer på förstainstansrätten att besluta huruvida det är nödvändigt att höra ett vittne eller inhämta ett sakkunnigutlåtande.

### Domstolens bedömning

- 75 Den tredje grunden överensstämmer med den andra grunden i den mån som det därigenom har gjorts gällande att förstainstansrätten inte har beaktat den bevisning som avses i punkterna 18, 19, 21 och 22 i den överklagade domen, och talan kan således av samma skäl inte bifallas i denna del.

- 76 Vad beträffar den kritik som riktats mot förstainstansrätten på grund av att den inte har hört den person som avfattat det sakkunnigutlåtande som klaganden ingivit, såsom denne hade önskat, skall det erinras om att förstainstansrätten i detta avseende ensam är behörig att avgöra huruvida det föreligger ett eventuellt behov av att komplettera den information som den har tillgång till i anhängiggjorda mål. Huruvida handlingarna i målet skall anses ha bevisvärde omfattas av förstainstansrättens självständiga bedömning av de faktiska omständigheterna som, såsom det har angivits i punkt 39 i förevarande dom, inte omfattas av domstolens prövning inom ramen för överklagandet, utom i fall då den bevisning som läggs fram vid förstainstansrätten har missuppfattats eller när det framgår av handlingarna i målet att de fastställda omständigheterna är materiellt oriktiga (dom av den 10 juli 2001 i mål C-315/99 P, *Ismeri Europa mot revisionsrätten*, REG 2001, s. I-5281, punkt 19, och av den 7 november 2002 i de förenade målen C-24/01 P och C-25/01 P, *Glencore och Compagnie Continentale mot kommissionen*, REG 2002, s. I-10119, punkterna 77 och 78).
- 77 I förevarande fall har förstainstansrätten, efter att ha gjort en bedömning av samtliga faktiska omständigheter och den bevisning som åberopats vid denna, med rätta kunnat anse att det inte var nödvändigt att som vittne höra den person som avfattat det sakkunnigutlåtande som ingivits, inom ramen för bedömningen av huruvida de ifrågavarande varumärkena har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten har således inte åsidosatt klagandens rätt att bli hörd genom att inte tillåta nämnda förhör.
- 78 Den tredje grunden innebär att förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna ifrågasätts i den mån som klaganden har riktat kritik mot förstainstansrätten för att denna inte beaktat övrig bevisning som klaganden ingivit och som enligt denne visar att övriga tillverkare använder ett stort antal fickklampsformer samt att de ifrågavarande varumärkena skiljer sig betydligt från dessa former. Av det skäl som anges i punkt 39 i förevarande dom, och eftersom det inte visats att omständigheterna eller bevisningen missuppfattats, kan talan därför inte prövas på denna grund inom ramen för ett överklagande.
- 79 Klagandens tredje grund skall således avvisas till viss del och kan i övrigt inte leda till bifall av talan.

*Den femte grunden*

## Parternas argument

- 80 Klaganden har genom den femte grunden gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 genom att uteslutande grunda sig på allmänna antaganden, för vilka det inte finns stöd i de faktiska omständigheterna, vid fastställandet av att de varumärken av vilka det ansökts om registrering saknar särskiljningsförmåga.
- 81 Enligt klaganden har förstainstansrätten i punkterna 33, 36 och 37 i den överklagade domen fastställt att de ifrågakvarande formerna är vanliga, att genomsnittskonsumenten är van att se dessa former, att de är allmänt förekommande i handeln och att varumärkenas art kan påverka målgruppens uppfattning av dem, utan att grunda dessa påståenden på faktiska omständigheter.
- 82 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att, vad beträffar vilka ficklampor som skall anses vara vanligt förekommande eller lätta att minnas, tillräckliga konstateranden redan har gjorts av andra överklagandenämnden, bland annat mot bakgrund av de andra lampformer som klaganden har återgivit. Den har tillagt att förstainstansrättens ledamöter, som själva är konsumenter som kommer i kontakt med ficklampor, på grundval av egen kunskap kan bedöma vilka ficklampformer som är "normala" och vanligt förekommande.

## Domstolens bedömning

83 Såsom har påpekats i punkt 30 i förevarande dom har genomsnittskonsumenten inte för vana att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som uppgifter om varans ursprung, och det kan således vara svårare att påvisa ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes.

84 Förstainstansrätten har således med rätta i punkt 33 i den överklagade domen understrukit att det inte kan uteslutas att arten av det varumärke som det begärts registrering av är en omständighet som kan påverka hur målgruppen uppfattar varumärket.

85 I den mån som den femte grunden innebär kritik mot att förstainstansrätten har fastställt detta, kan den inte leda till bifall av talan.

86 Förstainstansrätten har i motsats till vad klaganden har anfört inte i punkterna 36 och 37 i den överklagade domen gjort påståenden för vilka det inte finns stöd i de faktiska omständigheterna, utan den har gjort en bedömning av omständigheterna med utgångspunkt bland annat i en granskning av de ifrågavarande ficklamporna, som förevisats rätten.

87 Förstainstansrätten har mot bakgrund härav dragit slutsatsen att nämnda ficklampors former saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 88 Sålunda det har erinrats om i punkt 39 i förevarande dom är bedömningen av de faktiska omständigheterna inte, utom i det fall då förstainstansrätten har missuppfattat de faktiska omständigheter eller den bevisning som åberopats, vilket inte har påståtts inom ramen för förevarande grund, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.
- 89 Klagandens femte grund skall således avvisas till viss del och kan i övrigt inte leda till bifall av talan. Överklagandet skall därmed ogillas i sin helhet.

### **Rättegångskostnader**

- 90 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118 i samma rättegångsregler, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) följande dom:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
  
- 2) **Mag Instrument Inc. skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter