

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 15 juni 2010*

I mål T-547/08,

X Technology Swiss GmbH, Wollerau (Schweiz), företrätt av advokaterna
A. Herbertz och R. Jung,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 oktober 2008 (ärende R 846/2008-4) om en ansökan om registrering som varumärke av ett kännetecken i form av orange färgning av spetsen på en strumpa,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová (referent) samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Frago,so,

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 december 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 mars 2009,

med beaktande av repliken, som inkom till förstainstansrättens kansli den 5 maj 2009,

med beaktande av dupliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 juni 2009,

efter förhandlingen den 26 januari 2010,

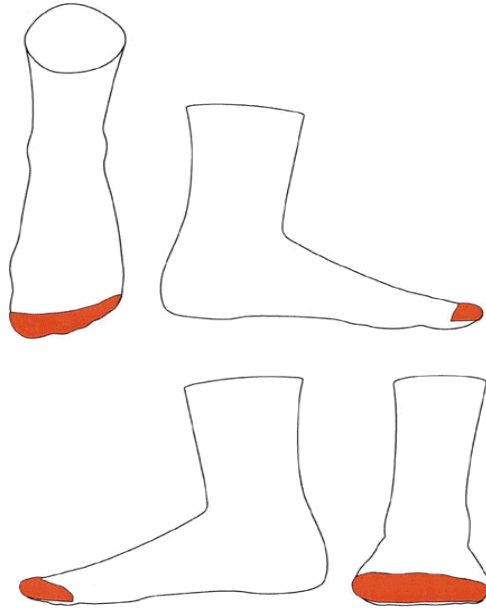
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden X Technology Swiss GmbH ingav den 13 januari 2007 en ansökan om registrering av 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 dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

- 2 Registreringsansökan avser ett varumärke som enligt sökanden är ett "Övrigt varumärke – positionsmärke" med färgen "orange (Pantone 16-1359 TPX)", i följande utförande:



- 3 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Kläder, nämligen strumpvaror, sockor och strumpor".
- 4 Varumärkesansökan åtföljdes av följande beskrivning:

"Positionsmärket kännetecknas av en orange färgning i färgtonen 'Pantone 16-1359 TPX' i form av en hätta som täcker tåspetsen på varje strumpvaruartikel.

Den omsluter inte helt tåspetsarna; den har en gräns vilken framifrån och från sidan huvudsakligen framträder som horisontell. Kännetecknet framträder alltid i stark färgkontrast till övriga delar av strumpvaran och anbringas alltid på samma plats.”

- 5 Den 24 april 2008 avslog granskaren varumärkesansökan med motiveringen att den inte uppfyllde kraven i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/209). Den 30 maj 2008 överklagade sökanden granskarens beslut hos harmoniseringsbyrån.
- 6 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog sökandens överklagande genom beslut av den 6 oktober 2008 (nedan kallat det angripna beslutet).
- 7 Överklagandenämnden fann för det första att beskrivningen av det sökta varumärket inte kunde prövas i den del den hänvisade till kontrasten mellan färgen på spetsen och färgen på strumpans övriga delar. En sådan beskrivning är nämligen inte tillräckligt konkret eftersom den inte anger varumärkets samtliga färger. Överklagandenämnden tillade att den tillämpliga lagstiftningen inte innehåller några bestämmelser om kategorin ”positionsvarumärken”. Nämnden fann följaktligen att det sökta varumärket utgjorde ett tredimensionellt varumärke eller ett figurmärke som troget återger varan, och som utgörs av en orange färgning av spetsen på en vit strumpa.
- 8 Överklagandenämnden fann därefter att de varor som avses med det sökta varumärket var avsedda för alla slutkonsumenter eftersom det rör sig om vardagsföremål som ingår i lågprissegmentet. Enligt överklagandenämnden fäster omsättningskretsen endast liten uppmärksamhet vid sådana varor.
- 9 Överklagandenämnden fann slutligen att omsättningskretsen uppfattar det sökta varumärket som en återgivning av varan vilken styrs av estetiska eller funktionella aspekter. Nämnden hänvisade i detta hänseende för det första till att det finns en

mängd olika designer när det gäller strumpor, för det andra till att färgningen av vissa partier av strumporna är vanligt förekommande, även beträffande färgen orange, för det tredje till att färgningen av spetsen kunde betyda att det finns ett funktionellt inslag i form av en förstärkning, och för det fjärde till att omsättningskretsen inte var van att uppfatta färgningen av en strumpspets som en ursprungsangivelse. Enligt överklagandenämnden saknar det sökta varumärket således särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 12 Sökanden har som enda grund för sin talan anfört att svaranden har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Grunden omfattar två delgrunder där den första av dessa avser en felaktig kvalifikation av det sökta varumärket, och den andra avser en felaktig bedömning av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga.
- 13 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.

Den enda grundens första del, avseende en felaktig kvalifikation av det sökta varumärket

Parternas argument

- 14 Sökanden har gjort gällande att "positionsmärken" utgör en särskild varumärkeskategori även om denna inte uttryckligen föreskrivs i lagstiftningen. Syftet med ett "positionsärke" är nämligen att skydda ett två- eller tredimensionellt kännetecken som på ett bestämt sätt och med precision anbringats på ytan av en vara eller på en del av varan. Det skydd som tillerkänns ett "positionsärke" avser endast dess konkreta användning på berörda varor.

- 15 Sökanden anser följaktligen att rättspraxis avseende tredimensionella varumärken saknar betydelse i förevarande fall, eftersom det varumärke som ansökan omfattar inte tar sikte på strumpans form eller dess övriga kännetecken utan på anbringandet av ett särskilt kännetecken bestående av en färgning i en viss nyans av en precis del av dess yta.
- 16 Sökanden har tillagt att harmoniseringsbyrån i flera tidigare beslut har godtagit att "positionsmärken" kan registreras som varumärken.
- 17 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument att rättspraxis avseende tredimensionella varumärken inte är tillämplig i förevarande fall.

Tribunalens bedömning

- 18 Tribunalen påpekar inledningsvis att sökanden såväl i sina skriftliga inlagor som vid förhandlingen har bekräftat att ansökan om registrering endast avsåg färgningen av spetsen på en strumpvara i "orange (Pantone 16-1359 TPX)", sådan den återges i punkt 2 ovan, med undantag av övriga delar av den berörda varan. Sökanden har betecknat det sålunda definierade varumärket som ett "positionsärke".
- 19 När det gäller denna beteckning nämns varken i förordning nr 40/94 eller i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) "positionsärken" som en särskild varumärkeskategori. Eftersom artikel 4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 4 i förordning nr 207/2009) inte innehåller någon uttömmande uppräknin g av kännetecken som kan utgöra varumärken, saknar dock denna omständighet betydelse för frågan huruvida "positionsärken" kan registreras.

- 20 Det tycks också som om "positionsmärkena" liknar kategorierna för figurmärken och tredimensionella varumärken eftersom de avser en tillämpning av figurativa eller tredimensionella beståndsdelar på ytan av en vara.
- 21 För bedömningen av huruvida ett "positionsärke" har särskiljningsförmåga är det emellertid irrelevant om det kvalificeras som figurmärke, tredimensionellt varumärke eller som en särskild varumärkeskategori.
- 22 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga nämligen inte registreras.
- 23 Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna artikel innebär enligt fast rättspraxis att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och, således, att särskilja denna vara från andra företags varor (domstolens av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5173, punkt 32, och av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 42).
- 24 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (domstolens dom i de ovannämnda förenade målen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, och av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 25).
- 25 Omsättningskretsens uppfattning kan dock påverkas av beskaffenheten hos det kännetecken som registreringsansökan avser. Eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung på grundval av kännetecken som sammanfaller med utseendet på nämnda varor, har dessa kännetecken särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bara om de i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den

7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9165, punkterna 30 och 31, av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-551, punkterna 28 och 31, och av den 4 oktober 2007 i mål C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-8109, punkterna 36 och 37).

- 26 Det avgörande för tillämpligheten av den rättspraxis som nämns i punkt 25 ovan är inte huruvida det berörda kännetecknet ska betecknas som figurmärke, ett tredimensionellt varumärke eller någon annan form av varumärke, utan huruvida det sammanfaller med den berörda varans utseende. Detta kriterium har således tillämpats inte bara på tredimensionella varumärken (domarna i de ovannämnda målen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån), utan även på figurmärken i form av en tvådimensionell återgivning av den berörda varan (domen av den 22 juni 2006 i det ovannämnda målet C-25/05 P, och domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån), liksom på ett kännetecken i form av ett motiv som anbringats på ytan av en vara (domstolens beslut av den 28 juni 2004 i mål C-445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-6267). Likaså gäller enligt rättspraxis att färger och abstrakta kombinationer av dessa kan tillerkännas ursprunglig särskiljningsförmåga bara under exceptionella förhållanden, eftersom de sammanfaller med utseendet på de berörda varorna och de i princip inte används för att identifiera varornas kommersiella ursprung (se för ett liknande resonemang, domstolens domar av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 65 och 66, och av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129, punkt 39).
- 27 Under dessa omständigheter ska det prövas huruvida det sökta varumärket sammanfaller med utseendet på den berörda varan eller om det tvärtom är självständigt.
- 28 Enligt sökandens uppgifter gäller det sökta varumärket skydd för ett specifikt kännetecken som anbringas på en bestämd del av den berörda varan. Det sökta varumärket kan alltså inte skiljas från formen på en del av denna vara, det vill säga formen på spetsen på en strumpvaruartikel. Tribunalen finner följaktligen att det sökta varumärket sammanfaller med utseendet på den berörda varan och att den rättspraxis som anges i punkt 25 ovan därmed är tillämplig (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 14 september 2009 i mål T-152/07, Lange Uhren mot

harmoniseringsbyrån (geometriska former på urtavlan till en klocka), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 74–83).

- 29 Vad beträffar sökandens argument avseende harmoniseringsbyråns tidigare beslut, erinrar tribunalen om att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart ska bedömas på grundval av förordning nr 40/94, sådan den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66). Under alla förhållanden konstaterar tribunalen att i de beslut som sökanden har hänvisat till har harmoniseringsbyråns överklagandenämnder på de berörda varumärkena tillämpat rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med utseendet på de varor de avser.
- 30 Med hänsyn till vad som redovisats ovan konstaterar tribunalen att överklagandenämnden inte begick något fel när den på det sökta varumärket tillämpade just denna rättspraxis i det angripna beslutet. Talan kan således inte bifallas på den första delen av den enda grunden.

Den enda grundens andra del, avseende en felaktig bedömning av särskiljningsförmågan hos det sökta varumärket

Parternas argument

- 31 Sökanden har gjort gällande att de aktuella varorna inte utgör några billigvaror eftersom sökanden tillverkar så kallade ”tekniska” eller ”funktionella” strumpor vilka återfinns i det övre prissegmentet mellan 10 och 20 euro. Omsättningskretsen kan alltså

inte anses fästa låg uppmärksamhet vid köp av dessa varor, i synnerhet eftersom det i rättspraxis godtagits att nämnda omsättningskrets är särskilt uppmärksam när det gäller klädmärken.

- 32 Vad gäller omsättningskretsens uppfattning av det sökta varumärket har sökanden inledningsvis hänvisat till den rättspraxis enligt vilken bara det faktum att ett kännetecken även, men inte uteslutande, uppfattas som en dekoration inte i sig hindrar att det skyddas som varumärke.
- 33 Sökanden har tillagt att även om strumpvarusektorn kännetecknas av ett stort antal olika designers och färger, är detta inte fallet när det gäller färgningen av tåspetsen på de "tekniska" eller "funktionella" strumpor som nu är i fråga. Enligt sökanden gäller under alla förhållanden att förekomsten av ett stort antal designers eller färger inte kan hindra att ett varumärke registreras, eftersom ett sådant synsätt med hänsyn till den konstanta utvecklingen på modeområdet skulle innebära att praktiskt taget alla nya varumärken skulle nekas registrering.
- 34 Liksom på skomarknaden är dessutom omsättningskretsen van vid att de "tekniska" strumpornas kommersiella ursprung anges genom ett bestämt figurelement bestående av linjer, band eller geometriska former som anbringats väl synligt på varan, eller i form av en färgning av vissa delar av densamma. Sökanden har i detta avseende preciserat att dess hänvisning vid harmoniseringsbyrån till varor från ett annat företag som även det saluför strumpor med färgad tåspets, uteslutande var avsedd att bevisa denna omständighet.
- 35 Även om det antas att omsättningskretsen inte är van vid det sätt att ange kommersiellt ursprung för de aktuella varorna som angetts ovan i punkt 34, är anbringandet av ett varumärke på en del av varan som inte tidigare användes för detta ändamål i

princip ägnad att ange det kommersiella ursprunget. Sökanden har i detta sammanhang understrukt att när det gäller området för sportartiklar är tillverkarna vana att anbringa varumärkena på de mest skiftande ställen.

- 36 Enligt sökanden underlät överklagandenämnden dessutom att pröva den omständigheten att det varumärke som ansökan avsåg tog sikte på en med precision definierad färgton, trots att denna omständighet var av betydelse, vilket också framgår av ett tidigare beslut av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån. Sökanden har i detta sammanhang betonat att den obestriddigen utgör det första företag som har färgat strumpor med den aktuella färgtonen och att detta kännetecken bland annat har gett sökanden möjlighet att bli ledande på marknaden för tekniska strumpor i det övre prissegmentet.
- 37 Sökanden har vidare preciserat att placeringen, formen och färgen på det sökta varumärket inte är tekniskt eller funktionellt betingade. Vad överklagandenämnden utvecklade beträffande den hårda slitningen på tåspetsen på strumporna saknar alltså all logisk grund.
- 38 Under förhandlingen gjorde sökanden än en gång gällande att risken för att ett kännetecken omedelbart blir föremål för förfalskning gör det omöjligt att tillgripa artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009). Enligt sökanden ska till och med nya former av varumärken få registreras.
- 39 Harmoniseringsbyrån har bestritt att de argument som framförts av sökanden är välgrundade.

Tribunalens bedömning

- 40 Tribunalen ska pröva de argument som sökanden inom ramen för den enda grundens andra del har framfört beträffande de principer som redovisats ovan i punkterna 22–25.
- 41 Tribunalen konstaterar inledningsvis att parterna inte har bestritt att omsättningskretsen utgörs av samtliga slutkonsumenter i enlighet med vad överklagandenämnden fann i punkt 23 i det angripna beslutet.
- 42 När det gäller omsättningskretsens uppmärksamhet noterar tribunalen att harmoniseringsbyrån vid prövningen av huruvida ett kännetecken kan registreras endast får ta hänsyn till varuförteckningen sådan den framgår av ansökan om det aktuella varumärket, med förbehåll för eventuella ändringar i denna (se, för ett liknande resonemang och analogt, förstainstansrättens dom av den 13 april 2005 i mål T-286/03, Gillette mot harmoniseringsbyrån – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 33). I förevarande fall nämns i förteckningen över de varor som avses med det sökta varumärket ”Kläder, nämligen strumpvaror, sockor och strumpor” utan ytterligare specificering. De argument som sökanden anfört avseende den ”tekniska” eller ”funktionella” karaktären på varorna och avseende det faktum att försäljningspriset på sådana artiklar är högre saknar följaktligen betydelse.
- 43 Tribunalen konstaterar för övrigt att överklagandenämnden, när den i punkt 23 i det angripna beslutet kom fram till att omsättningskretsen fäster liten uppmärksamhet vid strumporna i den mån dessa utgör vardagsföremål som ingår i lågprissegmentet, grundade sin bedömning på omständigheter härledda från den praktiska erfarenhet som i allmänhet vinnis i samband med saluföring av konsumtionsvaror, vilka omständigheter alla och i synnerhet de som konsumerar dessa varor förutsätts känna till. I den mån sökanden, trots överklagandenämndens bedömning grundad på denna erfarenhet, hävdar att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga, är det sökanden

som har att förebringa konkreta och välgrundade upplysningar till styrkande av att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga, eftersom sökanden med hänsyn till sin fördjupade marknadskänedom är den som är bäst skickad att göra detta (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 15 mars 2006 i mål T-129/04, Develey mot harmoniseringsbyrån (formen på en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkterna 19 och 21, och där angiven rättspraxis).

- 44 Sökanden har i detta hänseende nöjt sig med att hävda att det i rättspraxis har accepterats att omsättningskretsen fäster särskild uppmärksamhet vid klädmärken. Sökanden har dock inte anfört något stöd för detta huvudsakligen faktiska påstående. Vidare ska det hursomhelst tillstås att konsumenten i allmänhet är uppmärksam vid valet av vissa klädesartiklar och skor när vederbörande före köpet vill kontrollera om den erbjudna varan uppfyller konsumentens förväntningar såväl ur funktionell som estetisk synpunkt. Detta konstaterande är emellertid inte tillämpligt på strumpvaror vilka normalt inte provas innan de köps.
- 45 Under dessa förhållanden gjorde överklagandenämnden inte något fel när den fann att graden av uppmärksamhet som omsättningskretsen fäste vid strumpvarorna var låg.
- 46 Vad gäller omsättningskretsens uppfattning av det sökta varumärket uttalade överklagandenämnden att färgningen av spetsen på en strumpvara uppfattas antingen som en dekoration eller som ett funktionellt inslag i form av en förstärkning av tåspetsen. Inledningsvis ska sökandens argument avseende frågan huruvida det sökta varumärket uppfattas som en dekoration provas.

- 47 Den i detta hänseende relevanta argumentationen från överklagandenämndens sida, vilken redovisades i punkterna 25–27 och 31 i det angripna beslutet och som har sammanfattats i punkt 9 ovan, grundades på den praktiska erfarenhet som i allmänhet vinnas i samband med saluföring av konsumtionsvaror, vilket innebär att det är sökanden som har att förebbringa konkreta och välgrundade upplysningar till vederläggande av att de aktuella konstaterandena är välgrundade.
- 48 Sökanden har för det första ifrågasatt att det skulle finnas en mängd olika designers när det gäller färgningen av spetsen på så kallade ”tekniska” eller ”funktionella” strumpor. Som påpekas i punkt 42 ovan gör sökanden fel som begränsar sig till dessa varukategorier, eftersom förteckningen av varor i registreringsansökan avser strumpvaror i allmänhet. Det finns för övrigt inte något som helst stöd för sökandens påstående.
- 49 Sökandens argument avseende modets konstanta utveckling kan inte heller godtas. Nya varumärken för varor som följer modets tendenser kan nämligen alltid registreras, dock förutsatt att de är ägnade att uppfylla sin huvudsakliga funktion att identifiera varornas kommersiella ursprung. När ett kännetecken däremot inte kan fylla denna funktion kan det inte registreras som varumärke oavsett om ett stort antal liknande kännetecken existerar eller ständigt skapas inom den berörda industrisektorn.
- 50 Tribunalen konstaterar vidare att sökanden inte har förebbringt några konkreta omständigheter för att styrka sitt påstående om att den berörda konsumenten är van att uppfatta färgningen av tåspetsen på en strumpa som en angivelse av dess kommersiella ursprung.
- 51 Vad i detta hänseende gäller hänvisningen till sektorn för sport skor, noterar tribunalen att det sökta varumärket inte framträder som en linje, ett band eller en geometrisk form anbringad på varan, utan endast som en färgning av en del av ytan på denna. Sökanden har inte anfört något som antyder att omsättningskretsen vanligtvis upp-

fattar färgningen av vissa partier på en sko som en angivelse av dess kommersiella ursprung.

- 52 Sökanden har också gjort gällande att särskilt inom området för sportartiklar har tillverkarna för vana att anbringa varumärken på de mest skiftande ställen. Även om sökanden inte har förebringat några konkreta omständigheter i denna mening, ska det tillstås att det hursomhelst är relativt vanligt att tillverkarnas varumärken placeras på strumpor, och då i synnerhet sportstrumpor. Även om sådana varumärken för det mesta återfinns vid fotleden, kan de också placeras vid fotsulan eller på ovansidan av tåspetsen. Sådana varumärken utgörs dock inte bara av en färgning utan av ord eller figurer som är bättre ägnade än det sökta varumärket att ange de aktuella varornas kommersiella ursprung.
- 53 Sökanden har ytterligare hänvisat till strumpor som saluförs av en konkurrent och som har en guldfärgad tåspets. Sökanden har inte förebringat några konkreta omständigheter som antyder att den färgningen i sig var ägnad att ange de berörda varornas kommersiella ursprung, vid sidan av alla överväganden avseende eventuell särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning. Även om det skulle visa sig att den berörda konkurrenten verkligen erhållit en registrering av ett gemenskapsvarumärke som återger en strumpa med en guldfärgad tåspets och som bland annat avser strumpvaran, är detta varumärke i vilket fall som helst inte jämförbart med det sökta varumärket eftersom det förutom nämnda utförande innefattar ordelementet ”gold toe”.
- 54 Sökanden har slutligen felaktigt hävdats att överklagandenämnden underlät att beakta den omständigheten att det sökta varumärket avsåg en exakt färgton. I punkterna 19–22 i det angripna beslutet erinrade nämligen överklagandenämnden om den rättspraxis som angetts i punkt 26 ovan och som avser färgers och färgkombinationers begränsade förmåga att identifiera varornas kommersiella ursprung. Överklagandenämnden konstaterade i punkt 26 i det angripna beslutet att färgen orange, som ansökan avsåg, var vanligt förekommande på strumpvarumarknaden, åtminstone när den kombineras med andra färger på en strumpa.

- 55 Beträffande relevansen av den omständigheten att en exakt färg avses med det sökta varumärket, har sökanden hänvisat till ett beslut från harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd av den 18 april 2007 (ärende R 781/2006-1), avseende ett varumärke bestående av en prick applicerad på en spruta. Som påpekas i punkt 29 ovan, är överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis irrelevant. I vilket fall som helst har såväl de kännetecken som de varor som var i fråga i det fallet få gemensamma punkter med det aktuella. I det beslut som sökanden åberopat bedömde första överklagandenämnden för övrigt enbart omständigheterna i det enskilda ärendet och fann inte på något sätt att ett "positionsmerke" alltid erhåller särskiljningsförmåga när det har en färg.
- 56 Uppgifterna att sökanden var det första företag som använde den färgton som ansökan för stumpor avser, vilket ska ha gett sökanden en ledande ställning på marknaden, har inte styrkts. Framför allt saknas stöd för att sökandens eventuella kommersiella framgångar skulle bero på att omsättningskretsen uppfattade den orangea färgningen av tåspetsen på de av sökanden tillverkade strumporna som särskiljande i sig.
- 57 Av det ovan anförda följer att inget av sökandens argument beträffande frågan huruvida det sökta varumärket uppfattas som en dekoration ska godtas.
- 58 Som svar på sökandens argument under förhandlingen, att det finns en risk för att en beståndsdel i utförandet av en vara eller tjänst kopieras av en konkurrent, påpekar tribunalen vidare att detta argument saknar betydelse för tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Enligt denna bestämmelse förbehålls registrering som gemenskapsvarumärke sådana kännetecken vilka av den berörda konsumenten i sig själva uppfattas som en angivelse av det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som varumärket avser. Den näringsidkare som i affärlivet använder ett kännetecken som inte uppfyller detta villkor kan i förekommande fall bevisa att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användningen av detsamma i den mening

som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, eller tillgripa andra rättsmedel som eventuellt står till vederbörandes förfogande, såsom rätten till mönster eller modeller, eller en talan om illojal konkurrens.

- 59 Mot bakgrund av det ovan anförda konstaterar tribunalen att överklagandenämnden inte gjorde sig skyldig till något fel när den slog fast att det sökta varumärket, med hänsyn till att det inte i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i strumpvarubranschen, uppfattas som en dekoration av omsättningskretsen, och att det därför saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Det kan därför konstateras att talan inte kan bifallas såvitt avser den enda grundens andra del utan att det är nödvändigt att först pröva argumenten avseende frågan huruvida det sökta varumärket uppfattas som ett funktionellt inslag.
- 60 Eftersom talan inte kan bifallas såvitt avser någon av den enda grundens båda delar, ska den ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 61 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**

- 2) **X Technology Swiss GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juni 2010.

Underskrifter