



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 21 juni 2017\*

”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärke återgivande bågar mellan två parallella linjer — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 — Prövning av varumärket i den form det registrerats”

I mål T-20/16,

**M/S. Indeutsch International**, Noida (Indien), inledningsvis företrätt av D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, och Malynicz, QC, därefter av Stone och Malynicz och slutligen av Stone, Malynicz och M. Siddiqui, solicitors,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av D. Gája, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

**Crafts Americana Group, Inc.**, Vancouver, Washington (Förenta staterna), företrätt av J. Fish och V. Leitch, solicitors, samt av A. Bryson, barrister,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 5 november 2015 (ärende R 1814/2014-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Crafts Americana Group och M/S. Indeutsch International,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden D. Gratsias (referent), samt domarna I. Labucka och I. Ulloa Rubio,

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 21 januari 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 4 april 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 12 april 2016,

\* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av tribunalens skriftliga fråga till parterna,

efter förhandlingen den 12 januari 2017,

med beaktande av beslutet den 2 februari 2017 att återuppta det muntliga förfarandet,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Den 15 februari 2010 inkom klaganden, M/S. Indeutsch International, med en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Det varumärke som registreringsansökan avser utgörs av nedan återgivna figurkännetecken:



- 3 Kännetecknet i fråga åtföljs av följande beskrivning:  
”Märket utgörs av ett repeterat geometriskt mönster”
- 4 Registrering av detta varumärke söktes för ”stickor” och ”virknålar” i klass 26 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 5 Varumärket i fråga registrerades den 10 augusti 2010.
- 6 Den 9 januari 2013 ingav intervenienten, Crafts Americana Group, Inc., en ansökan till EUIPO om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket, med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 a och b i samma förordning.
- 7 Genom beslut av den 7 maj 2014 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten kom nämligen fram till att den grafiska återgivningen av det omtvistade varumärket var tydlig, precis, i sig själv fullständig, lättillgänglig, varaktig och objektiv och därför uppfyllde kraven i artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009. Vad vidare gäller tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 fann annulleringsenheten att det omtvistade varumärket hade särskiljningsförmåga. Annulleringsenheten framhöll i det avseendet att det aktuella varumärket varken utgjorde ett tredimensionellt kännetecken eller återgav utseendet på de varor som registreringen avser.

- 8 Den 14 juli 2014 överklagade intervenienten, med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009, annulleringsenhetens beslut till EUIPO.
- 9 Genom beslut av den 5 november 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde överklagandenämnden annulleringsenhetens beslut med motiveringen att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.
- 10 Överklagandenämnden fann närmare bestämt att det omtvistade varumärket, kallat ”bågmärket” av dess innehavare, avbildade ett mönster som anbringats så att det delvis eller helt täckte ytan på varorna. Utifrån detta konstaterande beaktade överklagandenämnden, för identifieringen av varumärkets utmärkande egenskaper, bilder och prov på de varor som klaganden saluförde vid den tidpunkt då ansökan om registrering av varumärket lämnades in. Överklagandenämnden kom därvid fram till att det omtvistade varumärkets dekorativa framtoning skulle leda omsättningskretsen, bestående i genomsnittskonsumenter av stickor och virknålar, till att uppfatta det som en dekoration på de aktuella varorna. Omsättningskretsen ansågs enligt överklagandenämnden vara van vid att tillverkare utsmyckar de varor som det omtvistade varumärket omfattar, och att den därför uppfattar varumärket, såsom det anbringats på de berörda varornas yta, som en variant på de dekorationer som förekommer på marknaden, och från vilka det inte påtagligt skiljer sig. Alternativt, enligt överklagandenämnden, uppfattar omsättningskretsen varumärket som föreställande träfibrer, det vill säga det material som de berörda varorna tillverkas av, och inte som en uppgift om kommersiellt ursprung. Det omtvistade varumärket saknade därför, enligt överklagandenämnden, den särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 för att kunna fylla sin funktion som varumärke.
- 11 Överklagandenämnden upphävde därför annulleringsenhetens beslut utan att pröva huruvida det omtvistade varumärket omfattades av tillämpningsområdet för artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009. Vidare – och eftersom klaganden hade gjort gällande vid annulleringsenheten att det omtvistade varumärket i vart fall hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning i den mening som avses i artikel 7.3 i nämnda förordning – återförvisade överklagandenämnden ärendet till annulleringsenheten för ett ställningstagande i den frågan.

### **Parternas yrkanden**

- 12 Klaganden yrkar att tribunalen ska
  - ogiltigförklara det angripna beslutet, och
  - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
  - ogilla överklagandet, och
  - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

- 14 Klaganden har till stöd för sitt överklagande anfört fem grunder som samtliga avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Under den första grunden har det gjorts gällande att det omtvistade varumärket skiljer sig markant från normen i den bransch som varorna i ansökan omfattar. Den andra grunden avser ett åsidosättande av bevisbördereglerne. Den tredje grunden avser

en felaktig bedömning av det omtvistade varumärkets påstått dekorativa karaktär. Den fjärde grunden avser en felaktig bedömning av det omtvistade varumärkets utseende och den femte grunden, slutligen, avser en felaktig bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar varumärket.

- 15 Klaganden har nämligen, för det första, gjort gällande att det framgår av den bevisning som anförts i överklagandenämnden att ytan på de varor som registreringsansökan avser normalt sett saknar ett tydligt mönster, vilket innebär att överklagandenämnden felaktigt fann att det mönster som det omtvistade varumärket återger, som utgjorde resultatet av en komplicerad tillverkningsprocess, utgjorde variationer på nämnda varors sedvanliga utseende. För det andra åsidosatte överklagandenämnden bevisbördereglererna på området när den, med stöd av den bevisning som klaganden anförde, fann att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga. För det tredje anser klaganden att i avsaknad av en etablerad vana att dekorera de varor som det omtvistade varumärket avser, uppfattar omsättningskretsen det mönster som varumärket återger som en uppgift om kommersiellt ursprung. För det fjärde påstås det att överklagandenämnden felaktigt har bedömt att mönstret på det omtvistade varumärket föreställde träfibrer, eftersom sådana är asymmetriska och oregelbundna till sitt utseende, till skillnad från det aktuella mönstret som uppfattas som konstgjort. Slutligen och för det femte har klaganden gjort gällande att genomsnittskonsumenten, i synnerhet den som aldrig har stickat tidigare, i omsättningskretsen tar intryck av det mönster som varumärket återger på ett sätt som gör att den förstår att det rör sig om en uppgift om stickornas och virknålarnas kommersiella ursprung.

### *Inledande synpunkter*

- 16 Förevarande tvist avser frågan huruvida det omtvistade varumärket, som återges ovan i punkt 2, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Såsom beskrivs mer detaljerat nedan, framgår det av det angripna beslutet att överklagandenämndens prövning i det avseendet faktiskt inte grundade sig på de utmärkande egenskaperna hos varumärket såsom det hade registrerats, utan på utseendet på klagandens varor, vilket, enligt överklagandenämnden, visar hur varumärket har använts.
- 17 Klaganden, å sin sida, har gjort gällande att överklagandenämndens bedömning är behäftad med fel som innebär ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Det angripna beslutets lagenlighet ska således prövas mot bakgrund av denna bestämmelse.

### *Överklagandenämndens resonemang*

- 18 Det framgår av punkterna 21, 22 och 30-34 i det angripna beslutet att överklagandenämnden fann att det omtvistade varumärket bestod i ett bågmönster anbringat på ytan på stickor och virknålar och att dess särskiljningsförmåga således skulle bedömas mot bakgrund av de regler som är tillämpliga på figurmärken som utgörs av en del av formen på den vara de omfattar. Enligt överklagandenämnden är det vanligt förekommande i den bransch som de aktuella varorna ingår i att nämnda ytor dekoreras i skarpa färger, med den följd att den dekoration som det omtvistade varumärket återger, såsom den anbringats på ytan på stickor och virknålar, inte skiljer sig påtagligt från normen i nämnda bransch. Mot bakgrund av de regler som är tillämpliga på figurmärken som utgörs av en del av formen på den vara de omfattar, angivna i punkterna 23-26 i det angripna beslutet, fann överklaganden därför att det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga.
- 19 Särskilt i punkt 21 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden att "såsom innehavaren av [det omtvistade varumärket] själv har understrukt [i sitt yttrande av den 12 juni 2013] och såsom tydligt framgår av [bilder och varuprov i ärendeakten], återger [det omtvistade varumärket] ett mönster som anbringats så att det delvis eller helt täcker varornas yta".

- 20 Denna bedömning grundar sig bland annat på följande bilder på klagandens varor, såsom de återgetts i punkt 21 i det angripna beslutet:



- 21 I punkt 21 i det angripna beslutet hänvisade överklagandenämnden dessutom, utan att förevisa dem, till bilder som bifogats ett vittnesmål som en handelspartner till klaganden lämnat och som klaganden ingett till annulleringsenheten.
- 22 Överklagandenämnden påpekade i det sammanhanget, i punkt 22 i det angripna beslutet, att "eftersom mönstret i fråga mer eller mindre [täckte] [varornas yta] och därmed [motsvarade] varornas utseende, måste det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga bedömas i enlighet med de regler som är tillämpliga på (tvådimensionella och tredimensionella) varumärken som utgörs av utseendet på själva varorna eller en beståndsdel av dessa.
- 23 Efter att ha erinrat om reglerna i fråga underströk överklagandenämnden, i punkt 28 i det angripna beslutet, att den, med tillämpning av dessa regler, kunde utföra en noggrann undersökning där inte bara den grafiska återgivningen och eventuella beskrivningar som ingetts i samband med registreringsansökan skulle beaktas, utan även uppgifter som främjar en korrekt identifiering av ett känneteckens utmärkande egenskaper. Enligt punkt 29 i det angripna beslutet beaktade därför överklagandenämnden, vid bedömningen av det omtvistade varumärkets utmärkande egenskaper, bilder och prov på de aktuella varorna som klaganden ingett till annulleringsenheten och i synnerhet den omständigheten att dessa varor faktiskt salufördes av klaganden vid tidpunkten för registreringsansökan.
- 24 I punkt 30 i det angripna beslutet underströk överklagandenämnden dessutom att "det framgår klart av ... såväl återgivningen som beskrivningen av [det omtvistade varumärket], vilka bekräftas av bilderna på [klagandens] varor, att det omtvistade varumärket utgörs av ett mönster anbringat på berörda varor, nämligen stickor och virknålar". Det preciserades att "[m]önstret, såsom det har registrerats och



använts av [klaganden] i sig dessutom ser ut som fibrer från själva träet, det material som de berörda varorna kan eller faktiskt är tillverkade av”. Vidare beskrev överklagandenämnden, i punkt 34 i det angripna beslutet, det omtvistade varumärket som ”ett enkelt mönster som anbringats på varornas yta”.

- 25 Till yttermera visso framgår det av punkterna 33 och 34 i det angripna beslutet att överklagandenämnden hämtade stöd från färgdekorationerna på nedan återgivna virknålar:



- 26 På grundval av denna bild, som ingår i den bevisning som klaganden förebringat och som återger virknålar tillverkade av andra tillverkare, drog överklagandenämnden slutsatsen att dekorationen på klagandens varor i form av ett färgat bågmönster saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden påpekade i det avseendet att det omtvistade varumärket bestod i en färgad dekoration på de stickor och virknålar som klaganden tillverkar och därför i sig endast utgjorde en variation på de dekorationer, i form av färgade ytor, på stickor och virknålar som förekommer på marknaden, såsom framgår av bilden ovan i punkt 25. Överklagandenämnden hänvisade inte till några andra dekorationer än den färgade ytan på dessa stickor och virknålar till stöd för denna slutsats, vilket bekräftas i punkt 49 i EUIPO:s svarsskrivelse.
- 27 Den ståndpunkt som EUIPO gett uttryck för under förhandlingen, att överklagandenämnden helt enkelt beaktade utseendet på klagandens varor alltmedan den i själva verket bedömde särskiljningsförmågan hos det omtvistade varumärket såsom det hade registrerats, kan inte godtas. Frågan om exakt vilket kännetecken vars särskiljningsförmåga överklagandenämnden bedömt måste nämligen bevaras utifrån objektiva och verifierbara uppgifter. Såsom framgår ovan av punkterna 18-26 bedömde överklagandenämnden det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga med hänvisning till dels den färgade ytan på klagandens varor, dels den färgade ytan på virknålarna ovan i punkt 25. Eftersom det omtvistade varumärket, i dess registrerade form, återges i svartvitt och eftersom inte heller beskrivningen som åtföljer varumärket refererar till flerfärgade versioner konstaterar tribunalen att överklagandenämnden i huvudsak grundade sin bedömning på utseendet på klagandens varor enligt de fysiska varuprover och färgbilder som bilagts EUIPO:s ärendeakt.
- 28 EUIPO har å sin sida upprepade gånger hänvisat till det konkreta ”anbringandet” eller ”användningen” av varumärket på ytan på klagandens varor (se punkterna 21, 51, 52, 55 och 58 i EUIPO:s svarsskrivelse). Det är just detta konkreta anbringande som, enligt EUIPO, endast utgör en variant på hur starka färger kan appliceras på de berörda varornas yta (se punkt 58 i EUIPO:s svarsskrivelse).

***Huruvida överklagandenämndens resonemang är lagenligt***

- 29 Tribunalen påpekar att klaganden har anfört flera grunder som samtliga syftar till att få fastslaget att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 till följd av fel begångna i samband med bedömningen av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga. Klaganden har under den första och den tredje grunden sålunda ifrågasatt överklagandenämndens bedömning av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga med hänvisning till sedvanor inom den aktuella branschen och omsättningskretsens uppfattning. Den fjärde grunden därefter avser huruvida det ”mönster som framträder på varumärket” uppfattas som föreställande träfibrer. Denna grund föranleder tribunalen att pröva huruvida överklagandenämnden rätteligen kunde grunda sig på det omtvistade varumärket, inte såsom det hade registrerats, utan i de former i vilka överklagandenämnden ansett att varumärkets faktiska användning kommit till uttryck. Det är visserligen korrekt att den fråga som den fjärde grunden ger upphov till avser överklagandenämndens bedömning i just den aspekten att det omtvistade varumärket uppfattas som föreställande träfibrer. Icke desto mindre utgör möjligheten för överklagandenämnden att grunda sitt resonemang på de former i vilka den ansett att det omtvistade varumärket faktiskt har använts den nödvändiga förutsättningen för bedömningen i det angripna beslutet av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga.
- 30 Det ska i det avseendet påpekas att tribunalen, även om den enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, inte är bunden enbart av de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder (beslut av den 13 juni 2006, Mancini/kommissionen, C-172/05 P, EU:C:2006:393, punkt 41, och dom av den 11 december 2014, Sherwin-Williams Sweden/harmoniseringskontoret – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, ej publicerad, EU:T:2014:1054, punkt 34).
- 31 Tribunalen påpekar i det sammanhanget att frågan huruvida det omtvistade varumärket utgörs av en del av formen på den vara det avser har diskuterats i såväl annulleringsenheten som överklagandenämnden (se ovan i punkterna 7 och 10) och att parterna har beretts tillfälle under förhandlingen att yttra sig över den delen i det angripna beslutet. Det finns därför anledningen att närmare pröva huruvida det finns rättsligt stöd för hörnstenen i överklagandenämndens resonemang med avseende på tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, och i ett vidare perspektiv än det som avses i den fjärde grunden. En dom som bekräftar eller kullkastar bedömningen av särskiljningsförmågan hos det omtvistade varumärket utifrån en annan form än den i vilken det har registrerats innebär, indirekt men nödvändigtvis, att denna förmåga lagligen kunde bedömas utifrån denna andra form. Om denna rättsfråga ska besvaras nekande utgör överklagandenämndens resonemang i dess helhet ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

- 32 Såsom framgår av punkt 1 i det angripna beslutet och registreringsintyget på sidan 11 i EUIPO:s ärendeakt, består det omtvistade varumärket såsom det har registrerats av följande figurkännetecken:



- 33 Det ska i det avseendet erinras om att syftet med att registrera ett varumärke i ett offentligt register är att det ska finnas tillgängligt för behöriga myndigheter och för allmänheten, i synnerhet för de ekonomiska aktörerna. Registreringen ger sålunda behöriga myndigheter tydliga och detaljerade uppgifter om egenskaperna hos de kännetecken som varumärket utgör, så att de kan fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningar och så att de som använder registret får tillgång till dess grafiska återgivning som visar varumärkets exakta egenskaper (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkterna 49, 50 och 52).
- 34 Den grafiska återgivningen i registret har dessutom till syfte bland annat att definiera själva varumärket för att avgränsa det exakta föremålet för det skydd det ger innehavaren (dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57). Registret gör det således möjligt för ekonomiska aktörer att med klarhet och precision förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in, och därigenom dra nytta av relevant information om utomståendes rättigheter (dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, punkt 48).
- 35 Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ske med beaktande av varumärket såsom det har registrerats eller såsom det har framställts i registreringsansökan, oberoende av hur det används (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 oktober 2007, AMS/harmoniseringskontoret – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, punkt 91, dom av den 9 april 2014, Pico Food/harmoniseringskontoret – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, punkt 38, och dom av den 7 maj 2015, Cosmowell/harmoniseringskontoret – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, punkt 35).
- 36 Denna regel följer av det tvingande behovet av rättssäkerhet, vilket unionens varumärkesregister, såsom det föreskrivs i artikel 87 i förordning nr 207/2009, står som garant för. Om EU-varumärken, vid en tillämpning av artiklarna 7 och 8 i förordning nr 207/2009, inte beaktades såsom det framställts i registreringsansökan eller såsom de har blivit registrerade, utan såsom de använts, skulle registrets funktion som garant för den visshet som ska råda med avseende på exakt vilka rättigheter det är avsett att skydda gå om intet (se ovan punkt 34).
- 37 Härav följer att när det sökta eller registrerade varumärket utgörs av en tvådimensionell eller tredimensionell återgivning av den vara det avser, beror dess särskiljningsförmåga på huruvida det i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och sålunda



uppfyller sin grundläggande funktion att ange varans ursprung (dom av den 23 maj 2007, Procter & Gamble/harmoniseringskontoret (fyrkantig vit tablett med ett blommönster i färg), T-241/05, T-262/05T-264/05, T-346/05, T-347/05 och T-29/06T-31/06, EU:T:2007:151, punkt 44).

- 38 Såsom överklagandenämnden uppgett i punkt 26 i det angripna beslutet, förhåller det även på det sättet när varumärket utgörs av en del av formen på den vara det avser, i den mån omsättningskretsen omedelbart och utan särskild eftertanke uppfattar det som en återgivning av en detalj hos eller aspekt av den aktuella varan (dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (Rutmönster i mörkgrått, ljusgrått, svart, beige, mörkrött och ljusrött), T-50/11, ej publicerad, EU:T:2012:442, punkt 43). Den avgörande faktorn i ett sådant fall är inte huruvida det berörda kännetecknet ska betecknas som ett figurkännetecken, ett tredimensionellt kännetecken eller någon annan form av kännetecken, utan huruvida det sammanfaller med den berörda varans utseende (dom av den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Återgivning av böljande linjer som korsar varandra), T-579/14, målet har överklagats, EU:T:2016:650, punkt 28).
- 39 Om bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, i en sådan situation, inte gjordes med hänvisning till att det klart avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den bransch som de aktuella varorna omfattas av, skulle det räcka med att ansöka om registrering av ett kännetecken som omedelbart uppfattas som en del av den vara det avser för att öka möjligheterna att få det varumärket registrerat och på så sätt nästan automatiskt ge skydd åt utseendet eller formen på själva varan. Eftersom genomsnittskonsumenten inte har för vana att uppfatta en varas ursprung genom dess utseende eller form (dom av den 6 september 2012, Storck/harmoniseringskontoret, C-96/11 P, ej publicerad, EU:C:2012:537, punkt 35), innebär denna möjlighet en klar risk för att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 kringgås och den skulle därför undergräva det allmänintresse som bestämmelsen skyddar.
- 40 I de fall varumärken utgörs av formen på den vara de avser bör den behöriga myndigheten identifiera dess utmärkande egenskaper genom att undersöka själva varan. En sådan undersökning krävs när en utmärkande egenskap hos varumärket måste identifieras för att kunna avgöra exakt hur de delar som ingår i den grafiska återgivningen och eventuella beskrivningar som ingetts i samband med registreringsansökan ska uppfattas, så att det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 skyddas. Detta intresse består i att se till att ekonomiska aktörer inte orättmätigen tillskansar sig vissa kännetecken som utgörs av formen på varan och som inbegriper en teknisk lösning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkterna 50 och 54-56). Denna problematik uppstår per definition när ett varumärke utgörs av formen på en konkret vara och inte av en abstrakt form (dom av den 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 47).
- 41 Såsom annulleringsenheten har påpekat (se ovan i punkt 7) är det i förevarande fall omöjligt hävda att det omtvistade varumärket (se ovan i punkt 32) omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattas som en återgivning av en detalj hos eller aspekt av de varor som det avser och än mindre att det utgörs av formen på sådana stickor och virknålar som klaganden tillverkar.

- 42 Några exempel på de berörda varorna hämtade ur EUIPO:s ärendeakt återges nedan:



- 43 Det framgår av prov och bilder på dessa varor, som samtliga ingår i EUIPO:s ärendeakt, att de mönster som anbringats på varorna i fråga skiljer sig från varumärket på ett icke försumbart sätt. Mönstren i fråga är nämligen färgade, de återkommer i oregelbundna intervaller, färgen på varje bågformad yta är inte homogen, övergången mellan färgerna är inte tydligt markerad med en linje och färgskiftningen är slumpmässig. Dessa egenskaper har även de beigea stickor som återfinns i punkt 21 i det angripna beslutet, med undantag för den vida färgskalan, som bytts ut mot olika schatteringar i beige.
- 44 Det omtvistade varumärket, såsom det har registrerats, har i stället karaktären av en abstrakt geometrisk form som utgörs av ett upprepat mönster bestående i klart avgränsade bågar mellan två parallella linjer, alltsammans i svartvitt.
- 45 Ett beaktande, under de aktuella omständigheterna, av att ytan på klagandens varor uppvisar ett mönster i form av flerfärgade bågar vid bedömningen av de utmärkande egenskaperna hos utseendet på dessa varor enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, i stället för en bedömning som utgår från det omtvistade varumärket såsom det registrerats, ingår således inte, i motsats till vad överklagandenämnden kommit fram till, som ett led i identifieringen av varumärkets utmärkande egenskaper utan utgör en tydlig ändring av nämnda egenskaper. Denna ändring leder till att ett varumärke som registrerats i abstrakt form och därmed gjorts till föremål för ett skydd som avgörs av nämnda form (dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57) omvandlas till ett varumärke som utgörs av den särskilda formen på de varor det avser. Hur avgörande denna ändring är illustreras av det faktum att det just var färgdekoration på virknålarna, ovan i punkt 25, som låg till grund för överklagandenämnden slutsats att de mönster som anbringats på ytan på klagandens varor saknade särskiljningsförmåga och att denna slutsats kunde överföras på det omtvistade varumärket.

- 46 Det faktum att klaganden, enligt överklagandenämndens uppgift i punkt 21 i det angripna beslutet, uttalat sin avsikt att placera bågmönstret längs med ytan på stickorna och virknålarna påverkar inte denna slutsats. Såsom framgår ovan i punkterna 33 och 34 är syftet med registreringen av ett varumärke att göra det möjligt för överklagandenämnden att utöva sina befogenheter och att skydda parternas intressen i en tvist, men också att upplysa utomstående om exakt vilken typ av rättigheter som registrerats och definiera föremålet för det givna skyddet. Följaktligen, och även om det antas att klagandens uttalande skulle kunna förstås så, att klaganden inte hade något att invända mot att överklagandenämnden prövade det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga utifrån utseendet på de varor som återges i punkt 21 i det angripna beslutet, saknar detta betydelse i förevarande fall. Lika liten betydelse har, i vart fall, det faktum att klaganden, enligt egen uppgift under förhandlingen, förmodligen har anbringat varumärket i dess registrerade form på de saluförda varornas förpackningar. I det avseendet räcker det att erinra om att överklagandenämnden inte bedömde det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga utifrån denna form. Lagenligheten av det angripna beslutet ska dock bedömas enbart mot bakgrund av de skäl som anförts till stöd för själva beslutet.
- 47 Härav följer att en bedömning av det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga med beaktande av egenskaper hos detta varumärke som till stor del ändrats utgör ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Såsom klaganden har gjort gällande åsidosatte således överklagandenämnden denna bestämmelse när den bedömde det omtvistade varumärkets särskiljningsförmåga med beaktande av mönstren på ytan på de stickor och virknålar som klaganden tillverkar. Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras.

### Rättegångskostnader

- 48 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
- 49 Enligt artikel 138.3 i rättegångsreglerna ska intervenienten bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 5 november 2015 (ärende R 1814/2014–1) ogiltigförklaras.**
- 2) **EUIPO förpliktas att ersätta M/S. Indeutsch Internationals rättegångskostnader.**
- 3) **Crafts Americana Group, Inc ska bära sina rättegångskostnader.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 juni 2017.

Underskrifter