



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 6 juni 2018¹

Mål C-26/17 P

**Birkenstock Sales GmbH
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”Överklagande – EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ett varumärke som utgörs av ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet – Granskarens avslag på ansökan om skydd i Europeiska unionens varumärkessystem”

I. Inledning

1. Birkenstock Sales GmbH har genom sitt överklagande yrkat att domstolen ska upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Återgivning av ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra).² Genom den domen ogillade tribunalen delvis talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 15 maj 2014 (ärende R 1952/2013-1) avseende en internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ett figurmärke föreställande ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. Genom domen fastställde tribunalen delvis EUIPO:s beslut, genom vilket EUIPO hade nekat skydd för det internationella varumärket i unionen för varor i klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Till stöd för avslaget anfördes artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009³, avsaknad av särskiljningsförmåga hos det aktuella varumärket.

3. Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och består av tre delar.

4. På domstolens begäran begränsar jag mitt förslag till avgörande till en bedömning av den första delen av den första grunden för överklagandet. Genom denna delgrund har klaganden i huvudsak anfört att tribunalen i punkt 54 och följande punkter i den överklagade domen felaktigt använde sig av konstaterandet att ett kännetecken, som består av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet,

¹ Originalspråk: franska.

² T-579/14, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2016:650.

³ Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

kan användas som ytmönster som ett kriterium för att rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende skulle vara tillämplig. Klaganden anser att denna rättspraxis endast är tillämplig när den ”mest sannolika” användningen av ett kännetecken för de berörda varorna är som ytmönster.

5. Den första grundens första del avser således rättsfrågan vilka villkor som ska vara uppfyllda för att rättspraxis om kännetecken som sammanfaller med utseendet på varorna ska vara tillämplig på varumärken som utgörs av kännetecken som består av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet. Överklagandet avser närmare bestämt tillämpningskriterierna för de höga krav som ställs i rättspraxis vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos kännetecken som sammanfaller med utseendet på de berörda produkterna. För att hålla mig till samma terminologi som använts av parterna och i synnerhet av domstolen och tribunalen i de domar där denna frågeställning berörs kommer jag emellertid i detta förslag till avgörande hänföra mig till tillämpningskriterierna för rättspraxis avseende denna typ av kännetecken.

II. Tillämpliga bestämmelser

6. I artikel 7 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande i punkt 1 b:

”1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.”

7. I artikel 154.1 i nämnda förordning anges att internationella registreringar som designerar Europeiska unionen ska bli föremål för prövning med avseende på absoluta registreringshinder på samma sätt som ansökningar om EU-varumärken.

III. Förfarandet vid EUIPO

8. Klaganden har trätt i stället för ett bolag som den 27 juni 2012 på grundval av ett tyskt varumärke beviljades en internationell registrering som designerar bland annat Europeiska unionen av den internationella byrån vid Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Registreringen avser följande figurmärke:



9. Den 25 oktober 2012 underrättades EUIPO om den internationella registreringen av kännetecknet i fråga. En utvidgning av skyddet begärdes för varor som omfattas av klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen, i synnerhet för de varor som motsvarar följande beskrivning, för vardera klass:

- Klass 10: ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial; suturmaterial för kirurgisk användning”.

- Klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material ingående i denna klass; hudar av djur; pälskinn”.
- Klass 25: ”Kläder, huvudbonader, fotbeklädnader”.

10. Genom beslut av den 29 augusti 2013 underrättade EUIPO:s granskningsenhet klaganden om att skydd för det internationella varumärket i unionen nekades fullständigt på grund av att det aktuella kännetecknet saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 154.1 i samma förordning. Enligt dessa bestämmelser ska en utvidgning av skyddet för en internationell registrering vägras om särskiljningsförmåga saknas. Klaganden överklagade detta beslut den 4 oktober 2013.

11. Genom det omtvistade beslutet avslog första överklagandenämnden vid EUIPO överklagandet, eftersom den ansåg att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga med avseende på alla varor för vilka ett utvidgat skydd hade sökts.

12. Enligt överklagandenämnden kunde kännetecknet i fråga, på grund av sina inneboende egenskaper, utsträckas i alla fyra riktningar från kvadraten och således användas på alla två- eller tredimensionella ytor. Kännetecknet skulle således omedelbart uppfattas som ett ytmönster. Överklagandenämnden påpekade dessutom att det var välkänt att ytorna på de varor för vilka ett utvidgat skydd hade sökts, liksom deras förpackningar, av olika skäl pryddes med mönster.

13. Det var mot denna bakgrund som överklagandenämnden först och främst erinrade om att det framgick av rättspraxis att genomsnittskonsumenten inte var van vid att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung på grundval av kännetecknet som sammanfaller med själva varans utseende. Det aktuella kännetecknet skulle således endast ha särskiljningsförmåga om det i betydande mån avvek från normen eller från vad som var sedvanligt i branschen.

14. Överklagandenämnden fann därefter att denna rättspraxis var tillämplig i det aktuella fallet, av det skälet att kännetecknet i fråga sammanföll med de aktuella varornas utseende. Överklagandenämnden tillämpades således de bedömningskriterier avseende särskiljningsförmåga som utvecklats inom ramen för denna rättspraxis och slog fast att helhetsintrycket av kännetecknet i fråga inte i betydande mån avvek från vad som var sedvanligt i de berörda branscherna. Det internationella varumärket saknade därmed särskiljningsförmåga för samtliga berörda varor.

IV. Den överklagade domen

15. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2014 väckte klaganden talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Som enda grund åberopade klaganden ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

16. I den överklagade domen ogiltigförklarade tribunalen det omtvistade beslutet i den del det avsåg följande varor: ”konstgjorda lemmar, ögon och tänder”, ”suturmateriale; suturmateriale för kirurgisk användning” (klass 10 enligt Niceöverenskommelsen) och ”djurhudar och pälskinn” (klass 18). Tribunalen ogillade talan i övrigt.

17. Tribunalen drog dessa slutsatser efter att i punkterna 23–27 i den överklagade domen ha erinrat om rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på varorna.

18. Därefter tog tribunalen ställning till vilket kriterium som är relevant för att avgöra huruvida ett figurkännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet verkligen kan betraktas som ett ytmönster för en bestämd vara och således ska omfattas av kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på varorna.

19. I punkt 54 i den överklagade domen angav tribunalen att ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet lämpar sig särskilt väl att användas som ytmönster. Därmed föreligger det i princip en inherent sannolikhet för att kännetecknet kommer att användas som ytmönster. Tribunalen anser, enligt vad den uttalade i punkt 55 i den överklagade domen, att det endast är när det med beaktande av de aktuella varornas art är föga sannolikt att kännetecknet kommer att användas som ett ytmönster som ett sådant kännetecken inte kan betraktas som ett ytmönster med avseende på de aktuella varorna.

20. I punkt 56 i den överklagade domen berörde tribunalen visserligen domen Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter),⁴ i vilken tribunalen själv fastställde överklagandenämndens beslut att grunda sin bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärket i fråga på ”den mest sannolika” användningen av detta varumärke. Enligt punkt 57 i den överklagade domen kan detta resonemang emellertid inte överföras på det nu aktuella målet, eftersom domen Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter)⁵ inte avsåg registrering av ett kännetecken som var sammansatt av en repetitiv sekvens av beståndsdelar.

21. Efter att ha gjort dessa överväganden fann tribunalen att det inte var ”osannolikt” att det aktuella internationella varumärket skulle användas som ytmönster på de flesta av de varor för vilka skydd för varumärket begärts av klaganden. Tribunalen slog således fast att rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på varorna var tillämplig på begäran om utvidgning av skyddet för det internationella varumärket i klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen, med undantag av följande varor: ”konstgjorda lemmar, ögon och tänder”, ”suturmateriale; suturmateriale för kirurgisk användning ”(klass 10 i Niceöverenskommelsen) och” djurhudar och pälskinn ” (klass 18).

22. Tribunalen fann vidare att det internationella varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mån som klaganden ansökt om skydd för varumärket för varor i klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen, med undantag av de ovannämnda produkterna.

23. I de följande domskälen ogiltigförklarade tribunalen därefter delvis det omtvistade beslutet och ogillade talan i övrigt.

V. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen

24. Klaganden har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen i den del det internationella varumärket vägras registrering, bifalla dess yrkanden i första instans avseende de varor för vilka talan ogillades och förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

⁴ Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168, punkt 47).

⁵ Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168).

25. Genom den första grundens första del har klaganden bestritt tribunalens konstaterande att blotta möjligheten att ett kännetecken som utgör ett varumärke används som ytmönster räcker för att rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med utseendet på de angivna varorna ska tillämpas på det internationella varumärket i fråga.

26. Till stöd för denna delgrund har klaganden åberopat punkt 55 i beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret,⁶ genom vilket domstolen ogillade överklagandet av domen Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter),⁷ som nämns i punkt 56 i den överklagade domen. Det avgörande kriteriet för att rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende ska vara tillämplig är enligt detta beslut inte huruvida kännetecknet i fråga kan användas som ytmönster, utan huruvida det är den "mest sannolika" användningen. Om tribunalen hade grundat sig på det korrekta kriteriet om den mest sannolika användningen, borde det internationella varumärket inte ha omfattats av de principer som gäller för tredimensionella varumärken.

27. EUIPO anser för det första att den första grundens första del inte kan tas upp till sakprövning, i den mån klaganden har bestritt klassificeringen av det internationella varumärket som en repetitiv sekvens som lämpar sig väl att användas som ett ytmönster. Till stöd för denna invändning om rättegångshinder har EUIPO gjort gällande att överklagandet i själva verket syftar till att domstolen ska göra en ny bedömning av frågor som redan tagits upp flera gånger.

28. För det andra anser EUIPO att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grundens första del, i den mån den kan tas upp till sakprövning.

29. Enligt EUIPO var det riktigt av tribunalen att beakta den inneboende egenskapen hos det internationella varumärket, som lämpar sig särskilt väl att användas som ytmönster, för att komma fram till den lösning som valdes i den överklagade domen. EUIPO anser följaktligen att tribunalen hade rätt i sitt antagande att blotta möjligheten att använda det omtvistade varumärket som ett ytmönster som anbringas på varan eller dess förpackning räckte för att motivera tillämpningen av rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna.

30. Domstolen har dessutom, enligt EUIPO, redan bekräftat att blotta möjligheten att ett varumärke utgör en del av formen på de varor för vilka skydd söks innebär att rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende kan tillämpas. EUIPO har i detta sammanhang åberopat punkterna 57 och 59 i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret.⁸

31. EUIPO har i sin svarsskrivelse påpekat att klagandens argument avseende beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret,⁹ genom vilket klaganden försökt styrka att enbart den omständigheten att ett varumärke används som ett ytmönster inte räcker för att tillämpa rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende, redan prövats i den överklagade domen. I punkt 57 i den överklagade domen fann tribunalen nämligen att domen Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter),¹⁰ som fastställdes genom det beslut av domstolen som klaganden hänvisat till, inte kan överföras på det nu aktuella fallet, eftersom det inte avsåg ett kännetecken som, på grund av sina inneboende egenskaper, lämpade sig särskilt väl att användas som ytmönster.

6 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

7 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168).

8 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).

9 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

10 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168).

VI. Bedömning

A. Upptagande till sakprövning

32. EUIPO har gjort gällande att den första delen av den första grunden för överklagandet inte kan tas upp till sakprövning, i den mån klaganden har bestritt klassificeringen av det internationella varumärket som ett ytmönster.

33. Först och främst finns det anledning att erinra om att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor i enlighet med artikel 256.1 FEUF och artikel 58 första stycket i domstolens stadga. Tribunalen är ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts tribunalen har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.¹¹

34. I det sammanhanget ska det till att börja med påpekas att klaganden, genom den första grundens första del, inte har bestritt tribunalens slutsats att det internationella varumärket kan användas som ytmönster. Klaganden har inte heller bestritt att denna typ av användning inte är osannolik.

35. Däremot har klaganden bestritt det kriterium som tribunalen tillämpade för att motivera tillämpningen av rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varans utseende. Tribunalen ansåg att denna rättspraxis skulle tillämpas i det nu aktuella målet på grund av att det inte var osannolikt att det internationella varumärket skulle användas som ytmönster. Klaganden har däremot gjort gällande att denna rättspraxis endast ska tillämpas när det gäller den mest sannolika användningen av varumärket i fråga.

36. Vidare tycks EUIPO:s invändning om rättegångshinder i viss mån oförenlig med EUIPO:s andra överväganden om den första delen av den första grunden.

37. EUIPO har angett i svarsskrivelsen att domstolen i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret¹² bekräftade att möjligheten att ett varumärke utgör en del av den vara varumärket betecknar kan utgöra ett kriterium för att rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varans utseende ska vara tillämplig. Faktum är att en av tvistefrågorna mellan parterna i det mål som gav upphov till denna dom var huruvida rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan även skulle tillämpas på figurmärken som återgav inte bara hela varan utan även sådana som endast återgav en del av varan.¹³ Mot den bakgrunden angav domstolen, i punkt 56 i den domen, att tribunalen inte hade gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning när den hänvisade till den rättspraxis som är tillämplig på tredimensionella varumärken och underkände det argument som åberopats till stöd för den berörda delen av den enda grunden för överklagandet.

38. Genom det argumentet, som underkändes, bestred klaganden, i teorin, det materiella tillämpningsområdet (*ratione materiae*) för rättspraxis avseende tredimensionella varumärken. Jag anser att detta utgjorde en rättsfråga vilken som sådan kan åberopas i ett mål om ett överklagande. Det gjorde även domstolen, för övrigt, eftersom den tog upp klagandens argument till sakprövning men fann att det var ogrundat.

¹¹ Se beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret (C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 62 och där angiven rättspraxis) och beslut av den 11 september 2014, Think Schuhwerk/harmoniseringskontoret (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

¹² Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).

¹³ Se, beträffande klagandens och EUIPO:s ståndpunkter, punkt 43 respektive 47 i dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).

39. I det nu aktuella målet avser den första delen av klagandens första grund en liknande frågeställning. Klaganden har nämligen i teorin bestritt det materiella tillämpningsområdet (*ratione materiae*) för rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende, som tribunalen tillämpade i den överklagade domen.

40. Mot bakgrund av det ovanstående anser jag att de argument som klaganden anfört till stöd för den första delen av den första grunden avser en rättsfråga. Jag föreslår därför att domstolen ska ogilla EUIPO:s invändning om rättegångshinder såvitt avser denna delgrund.

B. Prövning i sak

1. Inledande synpunkter

41. Genom den första delen av den första grunden har klaganden kritiserat tribunalen för att felaktigt ha tillämpat rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varornas utseende på det internationella varumärket. Enligt tribunalen är denna rättspraxis i princip tillämplig på alla varor, utom på dem för vilka det på grund av deras natur är osannolikt att kännetecknet används som ett ytmönster. Klaganden anser emellertid att denna rättspraxis endast är tillämplig när den mest sannolika användningen av ett kännetecken är som ett ytmönster.

42. Mot den bakgrunden ska jag inledningsvis undersöka hur räckvidden av den rättspraxis som avser kännetecknen som sammanfaller med utseendet på varorna har utvecklats. Denna bedömning kommer att göra det lättare att fastställa kriterierna för det materiella tillämpningsområdet (*ratione materiae*) för denna rättspraxis. Därefter kommer jag att pröva huruvida dessa kriterier kan överföras fullständigt på varumärken som utgörs av kännetecknen som är sammansatta av beståndsdelar som upprepas regelbundet.

2. Utvecklingen av räckvidden av rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna

a) Domstolens praxis

43. Den rättspraxis som avser varumärken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna har sitt ursprung i domar avseende tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan.¹⁴ Det framgår av dessa domar att en genomsnittskonsumert inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text. I sådana fall kan det därför vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke. Avsaknad av särskiljningsförmåga innebär att ett kännetecken inte kan fylla varumärkets grundläggande funktion.

¹⁴ Se, för ett liknande resonemang, inom ramen för rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258), dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20).

44. I varje fall vilar denna rättspraxis på tanken att omsättningskretsens uppfattning av tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan skiljer sig från omsättningskretsens uppfattning av ord- och figurmärken som består av kännetecken som är oberoende av utseendet på de varor de avser.¹⁵ Därför ska denna rättspraxis inte tillämpas på alla tredimensionella varumärken, utan enbart på sådana som utgörs av formen på de berörda varorna. Dessutom går det inte att omedelbart utesluta att denna rättspraxis kan tillämpas på ord- och figurmärken, i den mån de inte är oberoende av sådana produkter.

45. En analys av utvecklingen av rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan styrker dessa överväganden.

46. Det är utrett att denna rättspraxis är giltig när det sökta varumärket är ett figurmärke som utgörs av en tvådimensionell återgivning av den berörda varan. Mot den bakgrunden har domstolen medgett att varumärket i sådana fall inte består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det betecknar.¹⁶ Av samma skäl är denna rättspraxis även tillämplig när endast en del av den berörda varan återges genom ett tvådimensionellt varumärke.¹⁷

47. Domstolen har också nyligen fastställt tribunalens resonemang, att det berörda varumärkets klassificering saknar betydelse för frågan huruvida de kriterier för bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga som utvecklats för tredimensionella varumärken var tillämpliga i det aktuella fallet. Domstolen medgav därmed indirekt att det inte är ett varumärkes klassificering som är avgörande i detta hänseende, utan den omständigheten att det sammanfaller med de berörda varornas utseende.¹⁸

48. Domstolen slog emellertid redan i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret fast att en förutsättning för att rättspraxis avseende tredimensionella varumärken och figurmärken som utgörs av formen på den berörda produkten eller av en återgivning av dessa ska vara tillämplig är att det finns ett samband mellan varumärket och varan, *som kommer att vara känt i omsättningskretsen*.¹⁹ I de domar som bildar denna rättspraxis har domstolen också fastställt tribunalens konstateranden avseende tillämpningen av berörd rättspraxis på ett varumärke som utgjordes av ett två- eller tredimensionellt varumärke som innehöll ett figurelement, med motiveringen att detta figurelement inte bestod av ett kännetecken som var oberoende av utseendet på varorna, *utan endast sågs som en dekoration av konsumenterna*.²⁰

15 Se, för ett liknande resonemang, inom ramen för förordning nr 40/94, dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 38), dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 28).

16 Dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 29).

17 Beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret (C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 59).

18 Se, för ett liknande resonemang, beslut av den 16 maj 2011, X Technology Swiss/harmoniseringskontoret (C-429/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:307, punkterna 36–38). Se även tribunalens dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Återgivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168, punkt 41).

19 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkt 55). Min kursivering.

20 Se, beträffande tredimensionella varumärken, dom av den 6 september 2012, Storck/harmoniseringskontoret (C-96/11 P, ej publicerad, EU:C:2012:537, punkterna 37 och 38). Se, beträffande tvådimensionella varumärken, dom av den 4 maj 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:340, punkterna 40 och 42). Min kursivering.

49. Denna analys av rättspraxis visar att tillämpligheten av rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med utseendet på de varor de omfattar inte är beroende av att det är tekniskt omöjligt att skilja kännetecknet från varan, utan på att det finns en likhet,²¹ som kan uppfattas av omsättningskretsen, mellan ett kännetecken och alla eller en del av de berörda varorna.

b) Slutsats i denna del

50. I denna del konstaterar jag således för det första att det inte är hur det aktuella varumärket klassificeras som avgör huruvida de kriterier för bedömning av särskiljningsförmåga som ursprungligen utvecklats i rättspraxis avseende vissa tredimensionella varumärken är tillämpliga.

51. Begreppet "ornamentmärke" införlivades visserligen med unionens varumärkessystem då genomförandeförordning (EU) 2017/1431 trädde i kraft,²² men det finns ändå ingen anledning att besvara frågan huruvida det internationella varumärket i fråga ska klassificeras som ornamentmärke i den mening som avses i den förordningen. I artikel 3.3 e i genomförandeförordning nr 2017/1431 anges dessutom endast på vilket sätt ett varumärke ska återges "[n]är det gäller ett varumärke som uteslutande består av ett antal element som upprepas regelbundet".²³ Mot bakgrund av vad som anförts ovan i punkterna 47 och 50 står det i varje fall klart att denna bestämmelse inte innehåller någon definition av ett ornamentsmärke som kan påverka bedömningen av dess särskiljningsförmåga. Klaganden ansökte dessutom om utvidgning av det skydd som följer av det internationella varumärket innan genomförandeförordning nr 2017/1431 trädde i kraft.

52. Vidare är det den omständigheten att ett kännetecken som utgör ett varumärke inte är självständigt i förhållande till utseendet på de berörda varorna som avgör huruvida de kriterier som har utvecklats avseende tredimensionella varumärken är tillämpliga. Denna rättspraxis förutsätter att det finns en likhet mellan ett kännetecken och de varor som det avser, och därför kan den inte tillämpas på ett varumärke enbart på grund av dess inneboende egenskaper, enligt en teoretisk bedömning. För att avgöra huruvida denna rättspraxis är tillämplig krävs därför att hänsyn tas till de varor för vilka varumärkesskyddet söks.

53. Slutligen bör man utgå från omsättningskretsens synvinkel för att besvara frågan huruvida ett kännetecken är oberoende av utseendet på de varor för vilka varumärkesskyddet har sökts.

21 Med ordet "likhet" avses en likhet genom associering. Jag använder inte begreppet "association" för att undvika sammanblandning med det uttryck som används i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. När jag använder begreppet "likhet" vill jag inte under några omständigheter föregripa möjligheten att den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella kännetecken som sammanfaller med utseendet på varorna inte kan tillämpas i situationer där varumärkesskydd söks för tjänster. I detta sammanhang har tribunalen i en rad domar angett att denna rättspraxis även är relevant när det sökta varumärket är ett figurmärke som utgörs av ett färgmönster utan konturer. Se punkt 26 i följande fyra domar som meddelades den 10 september 2015: EE/harmoniseringskontoret (Återgivning av vita prickar mot blå bakgrund) (T-77/14, ej publicerad, EU:T:2015:620), EE/harmoniseringskontoret (Återgivning av vita prickar mot blå bakgrund) (T-94/14, ej publicerad, EU:T:2015:618), EE/harmoniseringskontoret (Återgivning av vita prickar mot gul bakgrund) (T-143/14, ej publicerad, EU:T:2015:616) och EE mot harmoniseringskontoret (Återgivning av vita prickar mot elfbensfärgad bakgrund) (T-144/14, ej publicerad, EU:T:2015:615). I dessa domar tvekade tribunalen inte att tillämpa rättspraxis avseende tredimensionella varumärken på varumärken som utgörs av färger, eftersom varumärkesskyddet söks för tjänster. EUIPO har gjort samma ställningstagande i sina riktlinjer, enligt vilka ett figurmärke som anses sakna särskiljningsförmåga för de varor som det omfattar också ska anses sakna särskiljningsförmåga för tjänster med nära anknytning till dessa varor. Se riktlinjerna angående förfarandena vid EUIPO – del B, avsnitt 4, kapitel 3, punkt 13.

22 Kommissionens genomförandeförordning av den 18 maj 2017 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken (EUT L 205, 2017, s. 39).

23 Se, för ett liknande resonemang, mitt förslag till avgörande i målet Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64, punkt 33).

3. Huruvida kriterierna i rättspraxis kan överföras på varumärken som utgörs av kännetecken som är sammansatta av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet

a) Fastställande av frågeställningen

54. Det är inte svårt att fastställa att ett kännetecken sammanfaller med utseendet på de varor det avser när registreringsansökan avser ett kännetecken som redan tidigare anbringats på eller associerats till de varor för vilka varumärkesskydd söks.

55. Målet Freixenet/harmoniseringskontoret²⁴ avsåg till exempel en särskild aspekt av ytan på de varor för vilka varumärkesskydd söktes, vilka hörde till klass 33 i Niceöverenskommelsen, ”mousserande vin”. De sökta varumärkena utgjordes av kännetecken som föreställde mätterade flaskor. I det sammanhanget bekräftade domstolen att den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna också gäller när det sökta varumärket utgörs av ett varumärke i kategorin ”annat” varumärke som består av det speciella utseendet på ytan av den förpackning som behövs för de varor som det avser.²⁵

56. Likheten mellan ett kännetecken som utgör ett varumärke och de varor det avser är mindre uppenbar när det aktuella kännetecknet, såsom i det nu aktuella fallet, består av en grafisk återgivning, i form av en kvadrat, av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet.

57. Domstolen har visserligen redan, med en direkt hänvisning till den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna, fastställt tribunalens konstaterande att ett abstrakt motiv ska betraktas som ett kännetecken som sammanfaller med utseendet på den vara för vilken kännetecknet söks.²⁶ I det målet var det emellertid obestriddligen så att motivet i fråga var avsett att anbringas på ytan av en vara.

58. Domstolen bekräftade därmed i princip att den rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende är tillämplig på varumärken som utgörs av motiv. I ovannämnda rättspraxis tog domstolen emellertid inte uttryckligen ställning till vilken grad av sannolikhet som bör krävas för att ett sådant figurmärke som det som är aktuellt i förevarande mål, vilket är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet, ska betraktas som ett ytmönster som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna.

59. Några slutgiltiga slutsatser kan i varje fall inte heller dras av domstolens praxis, i vilken anges att ju mer den form som registreringsansökan avser närmar sig den mest troliga formen för varan i fråga eller för dess förpackning, desto mer sannolikt är det under dessa omständigheter att denna form saknar särskiljningsförmåga.²⁷

60. Jag tolkar nämligen denna formulering så, att den inte avser kriterierna för att den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella kännetecken som sammanfaller med utseendet på varorna ska vara tillämplig, utan bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga mot bakgrund av denna rättspraxis.

²⁴ Dom av den 20 oktober 2011 (C-344/10 P och C-345/10 P, EU:C:2011:680).

²⁵ Dom av den 20 oktober 2011, Freixenet/harmoniseringskontoret (C-344/10 P och C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 48).

²⁶ Beslut av den 28 juni 2004, Glaverbel/harmoniseringskontoret (C-445/02 P, EU:C:2004:393, punkterna 23 och 24).

²⁷ Se, för ett liknande resonemang inom ramen för förordning nr 40/94, dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31), dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 39) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 31).

61. Min tolkning styrks av bedömningen i domen *Mag Instrument/harmoniseringskontoret*.²⁸ I punkt 31 i den domen erinrade domstolen om den rättspraxis som avser förhållandet mellan, å ena sidan, särskiljningsförmågan hos ett varumärke som utgörs av formen på de varor som det betecknar och, å andra sidan, den mest troliga formen på varorna. I punkt 32 i samma dom konstaterade domstolen därefter att när ett tredimensionellt varumärke består av formen på den vara för vilken registrering söks är 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 varumärket ska anses ha särskiljningsförmåga. Således förefaller det uppenbart att övervägandena om förhållandet mellan ett varumärkes särskiljningsförmåga och den mest troliga formen på de varor för vilka varumärkesskyddet söks i allt väsentligt avser bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga. De citerade punkterna i ovan angivna domar avsåg följaktligen inte kriterierna för tillämpningen av rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med utseendet på de berörda produkterna.

62. Tribunalen har också förklarat i sin praxis att bedömningen av den mest troliga formen på en vara som omfattas av ett varumärke i huvudsak utgör en bedömning av normen eller vad som är sedvanligt i branschen i fråga.²⁹

63. Klaganden har emellertid anfört att det enligt domstolens praxis krävs att användningen av kännetecknet i fråga som ytmönster är "den mest sannolika" användningen av kännetecknet. EUIPO har i detta avseende fört fram en synpunkt som liknar klagandens, men samtidigt dragit andra slutsatser. EUIPO har angett att det framgår av domstolens praxis att blotta möjligheten att ett varumärke utgör en del av formen på de berörda varorna räcker för att rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende ska vara tillämplig.

64. Den första delen av den första grunden för överklagandet har således i synnerhet väckt frågan huruvida domstolens resonemang i domen *Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret*³⁰ eller i beslutet *Deichmann/harmoniseringskontoret*³¹ kan överföras på det nu aktuella målet. Mot den bakgrunden ska jag först och främst analysera dessa avgöranden av domstolen. Jag kommer därefter att ta ställning till den valda lösningen genom att analysera praxis från tribunalen, som enligt min mening har avgjort denna fråga i flera av sina domar.

b) Analys av domstolens praxis

1) Relevansen av domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret

65. EUIPO har anfört att domstolen i domen *Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret*³² bekräftade att möjligheten att ett varumärke utgör en del av formen på de berörda varorna kan utgöra ett kriterium för tillämpningen av rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende. EUIPO menar att samma kriterium också ska tillämpas i det nu aktuella målet.

28 Dom av den 7 oktober 2004 (C-136/02 P, EU:C:2004:592).

29 Dom av den 29 januari 2013, *Germans Boada/harmoniseringskontoret* (Manuell kakelskärare) (T-25/11, ej publicerad, EU:T:2013:40, punkt 99). Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 29 juni 2015, *Grupo Bimbo/harmoniseringskontoret* (Formen på en mexikansk tortilla) (T-618/14, ej publicerad, EU:T:2015:440, punkterna 25 och 26). I den domen angav tribunalen att "ljtu mer den form som registreringsansökan avser närmar sig den mest troliga formen på den aktuella varan, desto mer sannolikt är det enligt rättspraxis att denna form saknar särskiljningsförmåga" och, tvärtom, att "det endast [är] varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och som således uppfyller sin grundläggande funktion att ange varans ursprung, som inte ska anses sakna särskiljningsförmåga".

30 Dom av den 15 maj 2014, *Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret* (C-97/12 P, ej publicerad EU:C:2014:324).

31 Beslut av den 26 april 2012, *Deichmann/harmoniseringskontoret* (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

32 Dom av den 15 maj 2014, *Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret*, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).

66. I det sammanhanget ska det noteras att EUIPO, som svar på klagandens argument att det framgår av beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret³³ vilket kriterium som ska användas för att ett figurmärke som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet ska betraktas som ett ytmönster, endast har anfört att detta argument behandlades i den överklagade domen. Det ska erinras om att tribunalen, i punkt 57 i den överklagade domen, fann att domen i det mål som gav upphov till nämnda beslut inte kunde överföras på det nu aktuella målet, eftersom det inte avsåg ett kännetecken som var sammansatt av en repetitiv sekvens av beståndsdelar.

67. Domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret³⁴ avsåg emellertid inte heller registrering av ett kännetecken som var sammansatt av en repetitiv sekvens av beståndsdelar. Den domen avsåg i själva verket en ansökan om registrering av ett figurmärke som återgav en låsmekanism.

68. EUIPO:s ståndpunkt tycks således vara motsägelsefull. Å ena sidan har EUIPO åberopat domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret³⁵ till stöd för sitt svaromål och, å andra sidan, tycks EUIPO anse att det var riktigt av tribunalen att slå fast att beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret³⁶ inte kan överföras på det nu aktuella fallet.

69. Av dessa skäl, och utan att det påverkar frågan huruvida det kriterium som domstolen tillämpade i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret var välgrundat,³⁷ är jag i motsats till EUIPO inte övertygad om att den domen gör det möjligt att dra några slutgiltiga slutsatser som kan överföras på det nu aktuella målet.

2) Relevansen av beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret

70. Klaganden har för sin del åberopat punkt 55 i beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret³⁸ till stöd för den första delen av den första grunden för överklagandet. Klaganden anser att det framgår av domstolens praxis att det är den mest sannolika användningen av ett kännetecken som är avgörande för tillämpningen av rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende. Därför anser klaganden att detta kriterium ska tillämpas på det internationella varumärket i fråga.

71. Jag är av en annan uppfattning.

72. Målet Deichmann/harmoniseringskontoret³⁹ avsåg en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som återger en vinkel med streckade kanter. Det kännetecken som utgjorde det i det målet aktuella varumärket var således inte sammansatt av beståndsdelar som upprepades regelbundet.

73. I det avseendet medger jag att jag har förståelse för klagandens resonemang, att alla ord- eller figurmärken i princip skulle kunna utsträckas eller upprepas i det oändliga och användas som ett ytmönster som anbringas på en varas yta. Detta gäller särskilt som rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med utseendet på den berörda varan inte enbart avser varumärken som sammanfaller med varans utseende, utan även varumärken som sammanfaller med en del av den berörda varan.⁴⁰

33 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

34 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).

35 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).

36 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

37 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).

38 Beslut av den 26 april 2012 (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

39 Beslut av den 26 april 2012 (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

40 Se den rättspraxis som anges ovan i punkt 46.

74. Det finns emellertid en skillnad mellan, å ena sidan, ett varumärke som utgörs av ett kännetecken som upprepas regelbundet och, å andra sidan, en oändlig återgivning av andra figur- eller ordmärken, vilka utgörs av och har registrerats som unika kännetecken och som lämpar sig väl att användas som sådana.

75. Det är uppenbart att varumärken som tillhör den andra kategorin kan mångfaldigas, även om de inte utgörs av kännetecken som upprepas regelbundet. Varje beståndsdel i ett sådant mångfaldigande, utgör var för sig ett kännetecken som inte saknar särskiljningsförmåga.

76. Så är i princip inte fallet när det gäller ett varumärke som utgörs av ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet. I teorin är det visserligen riktigt att ett sådant varumärke kan fraktioneras eller delas upp i delar för att få fram en unik rad beståndsdelar ur varumärket. En sådan unik rad av beståndsdelar skulle emellertid vara så banal att den i princip skulle sakna särskiljningsförmåga och inte kunna utgöra ett varumärke i den mening som avses i förordning nr 207/2009.

77. Jag anser att det är skälet till att sannolikheten att ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet används som ytmönster som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna måste vara högre än när det gäller andra kännetecken som utgör ord- och figurmärken. Ett kännetecken som består av beståndsdelar som upprepas regelbundet är på något sätt avsett att anbringas på varans yta eller förpackning, eftersom det inte består av beståndsdelar som tagna var för sig kan registreras och användas som varumärken som gör det möjligt för omsättningskretsen att identifiera de aktuella varornas ursprung. Således är det osannolikt att de aktuella kännetecknen inte används som ytmönster.

78. De kriterier som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med varornas utseende tillämpas vanligtvis i rättspraxis på varumärken som utgörs av kännetecken som är sammansatta av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet och först har anbringats på de varor för vilka varumärkesskyddet söks.⁴¹

79. Mot den bakgrunden måste hänsyn tas till att innehavaren, efter registrering av ett kännetecken bestående av en grafisk återgivning, i form av en kvadrat, av samma rad beståndsdelar som upprepas regelbundet, skulle kunna anbringa ett sådant kännetecken på ytan av de varor för vilka skydd har sökts. Uppgifterna om den aktuella eller planerade användningen av ett varumärke kan i varje fall ändras efter registreringen av varumärket, och därför kan sådana uppgifter inte på något vis påverka bedömningen av huruvida varumärket kan registreras.⁴²

80. Om den sannolikhetsgrad som klaganden har fört fram i den första delen av den första grunden för överklagandet godtogs skulle det i ett sådant fall bli möjligt att systematiskt undgå att kriterierna avseende tredimensionella kännetecken som sammanfaller med utseendet på varorna tillämpas, även om det rörde sig om varumärken som lämpar sig särskilt väl att användas som ytmönster och sannolikt kommer att användas som sådana.

81. Mot bakgrund av det ovan anförda är jag benägen att ansluta mig till tribunalens ståndpunkt i punkterna 54 och 55 i den överklagade domen, att det endast är när användningen av ett ytmönster är osannolik mot bakgrund av de aktuella varornas art som ett sådant kännetecken inte kan betraktas som ett ytmönster med avseende på de aktuella varorna.

82. Jag ska ändå jämföra dessa överväganden med tribunalens förhållningssätt i sin praxis avseende kännetecken som är sammansatta av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet.

⁴¹ Se bland annat den rättspraxis som anges ovan i punkt 55.

⁴² Se, för ett liknande resonemang, dom av den 31 maj 2006, *De Waele/harmoniseringskontoret (Formen på en korv)* (T-15/05, EU:T:2006:142, punkterna 28 och 29).

c) Analys av tribunalens praxis

83. Tribunalen har vid flera tillfällen tillämpat den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan på ett figurmärke som återger ett ruttmönster.

84. När det gäller varor för vilka varumärkesskydd sökts, anser tribunalen vanligtvis att möjligheten att ett varumärke utgörs av en del av formen på de berörda varorna är ett kriterium för att rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med utseendet på de varor för vilka varumärkesskydd söks ska vara tillämplig.⁴³

85. Tribunalen underlät visserligen nyligen, i fråga om ett figurmärke som beskrevs som ett ”rödsvitt schackruttmönster” som registrerats för ”mjölk och mjölkprodukter utom mjölkbaserade desserter och puddingar”, att grunda sig på rättspraxis avseende tredimensionella varumärken när den prövade grunden för ett överklagande i vilket åberopades ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Tribunalen tillämpade precis som överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den rättspraxis enligt vilken ett kännetecken som är allt för enkelt inte i sig kan förmedla ett budskap som konsumenterna kan komma ihåg och därför saknar särskiljningsförmåga.⁴⁴ Jag är medveten om att detta resonemang i någon mån bestämdes av överklagandenämndens beslut.

86. Som svar på en fråga som domstolen ställde vid förhandlingen uppgav EUIPO att ett kännetecken kan sakna särskiljningsförmåga av flera anledningar och att överklagandenämnden därför i ett sådant fall kan välja mellan dessa två linjer i rättspraxis vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga.

87. Denna analys visar således att tribunalen anser att det räcker att det är ”sannolikt” att ett kännetecken används som ett ytmönster för att den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på de berörda varorna ska vara tillämplig. Omvänt är denna rättspraxis inte tillämplig när en sådan användning är osannolik.

88. Dessa överväganden är giltiga oavsett den omständigheten att en behörig domstol i ett nationellt varumärkessystem bedömer särskiljningsförmågan hos varumärken som utgörs av kännetecknen som utgörs av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet utan att hänvisa till rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med utseendet på varorna.⁴⁵ Enligt fast rättspraxis ska frågan huruvida överklagandenämndernas beslut är lagenliga enbart avgöras på grundval av förordning nr 207/2009, såsom den tolkats av unionsdomstolarna, och inte på grundval av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis.⁴⁶

43 Se bland annat dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (ruttmönster i ljusgrått, mörkgrått, beige, mörkrött och brunt) (T-326/10, ej publicerad, EU:T:2012:436, punkterna 52–57), dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (ruttmönster i svart, beige, brunt, mörkrött och grått) (T-26/11, ej publicerad, EU:T:2012:440, punkterna 53–57), dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (Ruttmönster i mörkgrått, ljusgrått, svart, beige, mörkrött och ljusrött) (T-50/11, ej publicerad, EU:T:2012:442, punkterna 51 och 52), dom av den 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret – Nanu-Nana (Återgivning av ett brunt och beige schackmönster) (T-359/12, EU:T:2015:215, punkterna 29 och 30), och dom av den 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret – Nanu-Nana (Återgivning av ett grått schackmönster) (T-360/12, ej publicerad, EU:T:2015:214, punkterna 29 och 30).

44 Se dom av den 3 december 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/harmoniseringskontoret – Grupo Lactalis Iberia (Återgivning av ett rödsvitt schackruttmönster) (T-327/14, ej publicerad, EU:T:2015:929, punkt 33).

45 I dom av den 1 december 2010 (nr 09/02580), fann exempelvis Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) att ett varumärke som utgjordes av ett ”schackruttmönster” inte saknade särskiljningsförmåga, av det skälet att det inte hade styrkts att detta mönster var banalt och vanligtvis användes på livsmedelsförpackningar. Cour d’appel de Paris fann dessutom, i en dom av den 14 december 2012 (nr 12/05245), att ett varumärke som utgjordes av en enfärgad ruta, för vilket skydd söktes för varor i klass 25 i Niceöverenskommelsen, närmare bestämt fotbeklädnader, inte heller saknade särskiljningsförmåga.

46 Se, för ett liknande resonemang mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis beträffande gemenskapsvarumärken enligt förordning nr 40/94, dom av den 15 september 2005, BioID/harmoniseringskontoret, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 47).

89. Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser jag att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den första grundens första del. Jag anser, i likhet med tribunalen, att det endast är när användningen av ett ytmönster är osannolik, med hänsyn till de aktuella varornas art, som ett sådant kännetecken inte kan betraktas som ett ytmönster med avseende på de aktuella varorna, och att den rättspraxis som utvecklats avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med utseendet på varorna därmed inte är tillämplig på kännetecknet.

VII. Förslag till avgörande

90. Av dessa skäl föreslår jag, utan att föregripa frågan huruvida det finns stöd för de övriga delarna av den första grunden och de övriga grunderna för överklagandet, att domstolen ska ogilla överklagandet såvitt avser den första delen av den första grunden.