



# Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 26 oktober 2022 \*

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Tredimensionellt EU-varumärke – Formen på en nappflaska – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 18.1 andra stycket led a och artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001 – Typ av användning av varumärket – Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga – Motiveringsskyldighet”

I mål T-273/21,

**The Bazooka Companies, Inc.**, New York, New York (Förenta staterna), företrädd av advokaterna D. Wieddekind och D. Wiemann, som har beviljats träda i stället för The Topps Company, Inc.,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företrädd av R. Raponi och D. Gája, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen, var

**Trebor Robert Bilkiewicz**, Gdansk (Polen), företrädd av advokaten P. Ratnicki-Kiczka,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden D. Spielmann samt domarna R. Mastroianni och I. Gálea (referent),

justitiesekreterare: handläggaren R. Úkelyté,

med beaktande av den skriftliga delen av förfarandet, bland annat den ansökan om övertagande av talan enligt artikel 174 i tribunalens rättegångsregler som The Bazooka Companies ingav till tribunalens kansli den 13 maj 2022 och EUIPO:s och The Topps Companys yttranden som inkom till tribunalens kansli den 20 maj respektive den 29 maj 2022,

\* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 31 maj 2022,

följande

## Dom<sup>1</sup>

[utelämnas]

### Rättslig bedömning

[utelämnas]

### Angående yrkandena om ogiltigförklaring

[utelämnas]

*Den enda grunden: åsidosättande av artikel 58.1 a och artikel 18.1 andra stycket led a i förordning 2017/1001*

[utelämnas]

*– Den första invändningen: huruvida formen på en vara är identisk med formen på det omstridda varumärket*

[utelämnas]

- 38 Inledningsvis bör det noteras att å ena sidan används i den engelska versionen av förordning 2017/1001 ordet "shape" i artikel 4 första stycket i denna, där det föreskrivs att "ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ... formen på en vara eller dess förpackning". Å andra sidan förekommer ordet "form" i artikel 18.1 andra stycket led a i samma förordning, där det hänvisas till "användning av EU-varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats". Det bör noteras att den franskspråkiga versionen av förordning 2017/1001 endast använder ordet "forme" i båda bestämmelserna.
- 39 Det ska därför först och främst undersökas om den form som utgör det omstridda varumärket såsom det används, det vill säga den tredimensionella formen i den mening som avses i det engelska ordet "shape", skiljer sig från den form i vilken det omstridda varumärket är registrerat. Därefter ska det fastställas huruvida tillägg av ord- och figurelement har kunnat leda till användning i en form (i den mening som avses i det engelska ordet "form") som skiljer sig från det omstridda varumärket såsom det registrerats, enbart genom beståndsdelar som inte förändrar märkets särskiljande egenskaper. Det framgår nämligen av rättspraxis att en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, i vilken ett ordmärke eller figurmärke har anbringats på ett tredimensionellt varumärke, omfattas av de omständigheter som avses i artikel 18.1 andra stycket led a i förordning 2017/1001 där ett varumärke brukas i en annan form än den för vilken det registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013,

<sup>1</sup> Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 19). Det ska slutligen understrykas att förevarande anmärkning endast avser den första frågan medan den andra frågan prövas inom ramen för den tredje anmärkningen.

- 40 Det framgår inledningsvis av punkt 2 ovan att det omstridda varumärket, såsom det har registrerats, består av formen av en nappflaska med en sugdel, ett lock som passar formen på denna sugdel och en räfflad yta under sugdelen.
- 41 Det ska således prövas huruvida överklagandenämnden, såsom klaganden har gjort gällande, har medgett att den form som utgör det omstridda varumärket såsom det registrerats är identisk med den form som utgör det omstridda varumärket såsom det användes. I detta avseende bör det noteras att överklagandenämnden i det angripna beslutet under rubriken ”Rättslig bakgrund”, med hänvisning till domen av den 8 december 2005, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 34), anförde att tribunalen hade hänvisat till situationer där flera kännetecken användes samtidigt på ett fristående sätt och där kännetecknet såsom det registrerats därför uppfattades självständigt i denna kombination. Överklagandenämnden konstaterade vidare att det inte ”i förevarande fall” förelåg en situation där kännetecknet såsom det registrerats användes i en form som skilde sig från den form i vilken det hade registrerats, utan en situation där flera kännetecken användes samtidigt.
- 42 Det ska påpekas att uttrycket ”i förevarande fall” som användes av överklagandenämnden inte förekom i domen av den 8 december 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH (T-29/04, EU:T:2005:438). Såsom klaganden har gjort gällande skulle det således kunna förstås så, att överklagandenämnden, under omständigheterna i förevarande fall, medgav att kännetecknet såsom det registrerats och kännetecknet såsom det användes hade en identisk form. I sin bedömning under rubriken ”Förevarande ärende” underströk överklagandenämnden emellertid därefter att de former som framlagts inom ramen för bevisningen skiljde sig från den form som skyddas av det omstridda varumärket genom betydande variationer vad gäller art, längd och placering utan att beskriva dessa variationer. Det framgår således av det överklagade beslutet att överklagandenämnden inte medgav att den form som skyddas av det omstridda varumärket såsom det registrerats och den form som utgjorde det omstridda varumärket såsom det användes var identiska.
- 43 EUIPO har dessutom gjort gällande att locket är genomskinligt i det omstridda varumärket såsom det används, vilket gör att sugdelen och hela ringens räfflade mönster är synligt, till skillnad från i det omstridda varumärket såsom det är registrerat. Vidare är nämnda lock tjockare i det omstridda varumärket såsom det har registrerats och står för en något större del än på de återgivningar av det omstridda varumärket, såsom det används, som återges nedan:



- 44 Med hänsyn till den form som utgör det omstridda varumärket såsom det har registrerats (det vill säga den tredimensionella formen i den mening som avses i det engelska ordet "shape"), som beskrivs i punkt 40 ovan, ska det konstateras att ingen skillnad mellan denna form och den form som utgör det omstridda varumärket såsom det används, vilket återges i punkt 43 ovan, kan anses vara av betydelse. Båda två har nämligen formen av en nappflaska med en sugdel, en räfflad yta och ett lock. Det är således praktiskt taget omöjligt för den omsättningskrets som består av den breda allmänheten med en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå att uppfatta de skillnader som EUIPO har hänvisat till, bland annat i fråga om proportioner, eftersom de svårigen kan uppfattas av blotta ögat. Trots att locket är genomskinligt kommer därför formen på nappflaskan som utgör det omstridda varumärket såsom det används att uppfattas av den relevanta allmänheten som identisk med den form som skyddas av det omstridda varumärket såsom det är registrerat.
- 45 Den form som utgör det omstridda varumärket såsom det används (det vill säga den tredimensionella formen i den mening som avses med det engelska ordet "shape") uppfattas följaktligen som identisk med formen på det omstridda varumärket såsom det har registrerats.

[utelämnas]

– Den tredje invändningen: den omständigheten att en kombination av ett tredimensionellt varumärke med ett figurmärke eller ett ordmärke eller med andra beståndsdelar inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga och att nämnda beståndsdelar inte dominerar helhetsintrycket

[utelämnas]

- 71 Inledningsvis framgår det av punkt 44 ovan att det omstridda varumärket såsom det används består av en form av en nappflaska som är nästan identisk med det omstridda varumärket såsom det är registrerat. Dessutom är ytterligare färgade ord och figurelement ofta anbringade på detta varumärke, såsom "big baby pop!", vars stiliserade bokstav "i" föreställer en nappflaska, samt ett spädbarn som en tecknad figur och ett figurelement som anger smaken av produkten.
- 72 För det första bör det noteras att det vid ett förfarande om upphävande av ett varumärke i princip åligger varumärkesinnehavaren att visa att varumärket verkligen har använts (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringsbyrån och centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 63).

- 73 För det andra kan användningskriteriet inte bedömas mot bakgrund av olika omständigheter beroende på om det är fråga om att fastställa huruvida detta kriterium kan ge upphov till rättigheter avseende ett varumärke eller säkerställa att sådana rättigheter vidmakthålls. Om ett kännetecken till följd av viss användning kan erhålla skydd såsom varumärke bör samma användning nämligen kunna säkerställa att detta skydd bevaras. De relevanta kraven vid prövningen av om det föreligger verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 18.1 i förordning nr 2017/1001, är således analoga med de krav som ska vara uppfyllda för att ett kännetecken vid registreringen av detsamma ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i denna förordning (se, analogt, dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkterna 33 och 34).
- 74 Det framgår av rättspraxis att förvärvad särskiljningsförmåga kan vara följd av bruk, såsom del av ett registrerat varumärke, av en beståndsdel i märket eller genom att ett visst varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. I båda fallen räcker det att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst för vilken endast det sökta varumärket används som härrörande från ett visst företag (se, analogt, dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 30, och dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkt 27).
- 75 Mot bakgrund av punkterna 73 och 74 ovan ska det således understrykas att ett registrerat varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke måste fortsätta att uppfattas som en angivelse av den aktuella varans ursprung för att detta bruk ska anses utgöra ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 18.1 andra stycket led a i förordning nr 2017/1001 (se, analogt, dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkt 35).
- 76 Det framgår dessutom av rättspraxis avseende ett känneteckens förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning 2017/1001 att även om det omstridda varumärket har använts som en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med ett sådant varumärke, måste den som ansöker om registrering, för att kunna registrera själva varumärket, lägga fram bevis för att detta varumärke ensamt, i motsats till alla andra varumärken som också kan förekomma, anger ett visst ursprung för varor som härrörande från ett visst företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkt 66).
- 77 I detta hänseende följer det av punkt 73 ovan att de relevanta kraven vid prövningen av om det föreligger verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 18.1 i förordning nr 2017/1001, är analoga med de krav som ska vara uppfyllda för att ett kännetecken vid registreringen av detsamma ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i denna förordning. Det bör dessutom erinras om att tribunalen har tolkat denna rättspraxis på så sätt att den omständigheten att omsättningskretsen kan känna igen det omstridda varumärket genom att associera det med ett annat varumärke som betecknar samma varor och som används tillsammans med det, inte innebär att det omstridda varumärket i sig inte används som en identifieringskälla (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Formen på en chokladkaka), T-112/13, ej publicerad, EU:T:2016:735, punkt 99, och dom av den 28 februari 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, ej publicerad, EU:T:2019:119, punkt 74).

- 78 I motsats till vad klaganden har gjort gällande gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den fann att innehavaren av det omstridda varumärket måste visa att nämnda varumärke fortfarande uppfattades som ett självständigt varumärke och att den omständigheten att det kombinerades med ett annat varumärke inte förändrade varumärkets särskiljningsförmåga. Det ska dessutom understrykas att klaganden under förfarandet vid EUIPO lade fram olika bevis, såsom artiklar och skärmdumpar från webbplatser som till försäljning utbjuder de varor som omfattas av det omstridda varumärket, där dessa varor vid flera tillfällen beskrivits som godis eller klubbor i form av en flaska. Såsom klaganden har gjort gällande beskrivs den aktuella varan även som ”det berömda flaskformade godiset”.
- 79 För det tredje bör det erinras om att i det mål som gav upphov till domen av den 10 oktober 2017, *Formen på en ugn* (T-211/14 RENV, ej publicerad, EU:T:2017:715), framhöll tribunalen att villkoret avseende verkligt bruk av ett varumärke i den mening som avses i artikel 18.1 andra stycket led a i förordning 2017/1001 kunde vara uppfyllt när ett varumärke användes tillsammans med ett annat varumärke, under förutsättning att varumärket även fortsättningsvis uppfattades som en indikation på den aktuella varans ursprung. Tribunalen fann att så var fallet på grund av att tillägget av det ordmärke som var aktuellt i det ovannämnda målet inte ändrade formen på det omstridda varumärket, eftersom konsumenten alltid kunde identifiera formen på det tredimensionella varumärket, som fortfarande var identisk, som en uppgift om varornas ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 oktober 2017, *Formen på en ugn*, T-211/14 RENV, ej publicerad, EU:T:2017:715, punkt 47). Domstolen har dessutom bekräftat att ett tredimensionellt varumärke kan användas i kombination med ett ordelement utan att nödvändigtvis påverka konsumentens uppfattning av formen som en angivelse av varornas kommersiella ursprung (dom av den 23 januari 2019, *Klement/EUIPO*, C-698/17 P, ej publicerad, EU:C:2019:48, punkt 47).
- 80 I detta hänseende konstaterar tribunalen för det första att de faktiska omständigheterna i de mål som avgjordes genom domen av den 23 januari 2019, *Klement/EUIPO* (C-698/17 P, ej publicerad, EU:C:2019:48), och domen av den 10 oktober 2017, *Formen på en ugn* (T-211/14 RENV, ej publicerad, EU:T:2017:715), visserligen skiljer sig från omständigheterna i förevarande mål. Tillägget av varumärket BIG BABY POP! och några andra bild- och ordelement på det omstridda varumärkets yta, såsom det används, ändrar emellertid inte varumärkets form, eftersom konsumenten alltid kan särskilja formen på det tredimensionella varumärket, vilken förblir identisk i dennes ögon. Såsom framgår av punkt 78 ovan beskrivs den aktuella varan vid olika tillfällen i de handlingar som ingetts under förfarandet vid EUIPO som godis i form av en flaska. Som exempel beskrivs varan ibland till och med som ”det berömda flaskformade godiset”.
- 81 För det andra strider den omständigheten att varumärket BIG BABY POP! kan underlätta fastställandet av det ifrågavarande godisets kommersiella ursprung inte mot den omständigheten att det inte förändrar särskiljningsförmågan hos det tredimensionella varumärke som utgörs av nämnda varors form eller utseende, i den mening som avses i artikel 18.1 andra stycket led a i förordning 2017/1001. I motsatt fall skulle ett relativt vanligt tillägg av ett ordelement till ett tredimensionellt varumärke, vilket alltid kan underlätta fastställandet av de berörda varornas kommersiella ursprung, med nödvändighet innebära att det tredimensionella varumärkets särskiljningsförmåga förändras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 januari 2019, *Klement/EUIPO*, C-698/17 P, ej publicerad, EU:C:2019:48, punkterna 44 och 45).
- 82 Även om det stämmer att det vid gemensam användning av ett tredimensionellt varumärke med ett annat varumärke kan vara lättare att fastställa att ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga har ändrats än att ett ord- eller figurmärkes särskiljningsförmåga har ändrats

(se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 september 2015, Formen på en ugn, T-317/14, ej publicerad, EU:T:2015:689, punkt 37), ska det även erinras om att inom den berörda sektorn för godis, konfektyr och sötsaker är kombinationen mellan en tredimensionell form och ytterligare ord- eller figurelement vanligt förekommande.

- 83 Det ska i detta hänseende påpekas att det ur kommersiell och rättslig synvinkel inte är möjligt att sälja de aktuella varorna enbart i den form som utgör det omstridda varumärket och helt saknar etiketter på dess yta, trots att innehavaren av det omstridda varumärket, såsom EUIPO har gjort gällande, är fri att välja format, färg, storlek och utseende på etiketten som täcker varumärket. I förevarande fall ska det understrykas att de figurelement och ordelement som anbringats på nämnda form inte hindrar genomsnittskonsumenten från att uppfatta den i sin helhet och insidan av den.
- 84 Vad för det tredje gäller just figurelementen och ordelementen i det omstridda varumärket såsom det har använts, ska det påpekas att varumärket BIG BABY POP! visserligen upptar en betydande del av varans yta, men hänvisar till flaskformen som utgör det omstridda varumärket. I den stiliserade bokstaven "i" form av en nappflaska påminns nämligen om denna form och ordet "baby", det vill säga spädbarn på engelska, hänvisar nämligen till dem som använder nappflaskor. Det engelska ordet "pop" kan dessutom associera till ordet "lollipop", det vill säga en klubba, och det har således endast låg särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som skyddas av det omtvistade varumärket.
- 85 När det gäller de övriga figurelementen eller ordelementen som ofta återges på de exempel som getts in under förfarandet vid EUIPO, ska det understrykas att återgivningen av spädbarnet som en tecknad figur, även om den ibland ersätts av andra figurer, också hänvisar till vokabulär som rör nappflaskor. Vidare har figurelementet som anger varans smak, när det förekommer, ett informativt syfte och har således låg särskiljningsförmåga i förhållande till varorna i fråga. Följaktligen framstår det inte som motsägelsefullt att anse att en del av figurelementen och ordelementen anspelar på nappflaskformen som utgör det omstridda varumärket och att en annan del har låg särskiljningsförmåga. Eftersom dessa element är mindre slående än själva varans form och mot bakgrund av punkt 81 ovan, är det därför möjligt att entydigt dra slutsatsen att konsumenten kan förknippa den form som skyddas av det omstridda varumärket med ett visst företag och att varumärket därför fortsätter att uppfattas som en indikation på varans ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 28 februari 2019, PEPERO original, T-459/18, ej publicerad, EU:T:2019:119, punkt 72, och dom av den 23 september 2020, Formen på ett grässtrå i en flaska, T-796/16, EU:T:2020:439, punkt 147).
- 86 Vad för det fjärde gäller intervenientens påstående att de fakturor som klaganden åberopat vittnar om att de varor som avses med det omstridda varumärket förknippas med uttrycket "big baby pop", påpekar tribunalen att den omständigheten att den form som det omstridda varumärket består av inte förekommer på fakturorna inte vederlägger att konsumenten identifierar detta som en upplysning om de aktuella varornas kommersiella ursprung. Även om det endast är varumärket BIG BABY POP eller dess förkortning som förekommer på dessa, är denna praxis inte ovanlig när det gäller sådana handlingar där användningen av ett ordelement underlättar affärsverksamheten och där det är svårt att tänka sig ett återgivande av formen på en nappflaska som utgör det omstridda varumärket vid sidan av varje rubrik som betecknar de aktuella varorna.
- 87 Denna slutsats påverkas inte heller av den omständigheten att det omstridda varumärket, såsom det används, är försett med olika livliga färger, trots att det har registrerats utan färg. Tribunalen erinrar härvid om att det följer av fast rättspraxis att färger visserligen kan förmedla vissa

idéassociationer och ge upphov till känslor, men att de till sin natur är föga lämpade att ge exakta upplysningar. Detta gäller i än högre grad eftersom de vanligen och i stor utsträckning används i reklam och i marknadsföring av varor och tjänster på grund av att de är attraktiva, utan hänsyn till något exakt budskap, däribland för sådana varor som de som är aktuella i förevarande mål. Det ska tilläggas att dessa olika färger, även om de är livliga, är ganska banala och varierar beroende på de exempel som anges på det omstridda varumärket såsom det används. De är inte i sig så exceptionella att de blir ihågkomna för produkterna i fråga. De ska snarare ses som beståndsdelar för rent estetiska ändamål eller för en presentation och inte som en indikation på varornas kommersiella ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 oktober 2017, Galletas Gullón/EUIPO – O2 Holdings (Formen på ett kakpaket), T-418/16, ej publicerad, EU:T:2017:746, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

- 88 Mot bakgrund av det ovan anförda och med beaktande av det omstridda varumärkets genomsnittliga särskiljningsförmåga, kan det konstateras att de bildelement och orddelar som återfinns på det omstridda varumärket, såsom det används, inte påverkar det omstridda varumärkets särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 18.1 andra stycket led a i förordning 2017/1001, även om de kan underlätta fastställandet av de aktuella varornas kommersiella ursprung, och inte påverkar det faktum att de kan anses ha gett upphov till en användning av det omstridda varumärket i en godtagbar version. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den fann att det omstridda varumärket hade fusionerats med de ytterligare figurelementen och ordelementen för att i omsättningskretsens ögon bilda ett annat kännetecken, trots att omsättningskretsen fortsatte att uppfatta den form som varumärket består av som en upplysning om de aktuella varornas kommersiella ursprung.
- 89 Mot bakgrund av det ovan anförda ska det överklagade beslutet ogiltigförklaras.

[utelämnas]



Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **The Bazooka Companies, Inc. beviljas träda i stället för The Topps Company, Inc. i egenskap av klagande.**
- 2) **Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 10 mars 2021 (ärende R 1326/2020–2) ogiltigförklaras.**
- 3) **EUIPO ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för The Bazooka Companies.**
- 4) **Trebor Robert Bilkiewicz ska bära sina rättegångskostnader.**

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 oktober 2022.

Underskrifter