

*Grunder och huvudargument**1. Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94*

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att kräva att det sökta varumärket skall särskilja sig fundamentalt från andra jämförbara varumärken i sektorn för de aktuella varorna. Varumärkets särskiljningsförmåga skall istället utforskas som sådant, oberoende av de liknande varumärken som eventuellt finns på marknaden.

Det sökta varumärket har en särskiljningsförmåga som ligger i dess natur. Den omständigheten att konsumenten känner igen varumärket som en karamell utgör inte hinder för att den samtidigt skall fungera som ett angivande av ursprung. Särskilt i de fall då konsumenten – vilket är fallet avseende konfektyrmarknaden – har ett mycket stort urval, utgör form- och färgmärket en signal- och igenkänningsfunktion.

2. Åsidosättande av artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94

I motsats till vad förstainstansrätten anser borde harmoniseringsbyrån ha undersökt och förklarat vilka liknande eller identiska varumärken som den ansåg föreligga på marknaden, om den hade för avsikt att avslå registreringsansökan på denna grund. Harmoniseringsbyrån kan inte grunda sitt beslut på omständigheter som inte har konstaterats, och som den endast förutsätter föreligga. Om harmoniseringsbyrån, i motsats till klaganden, anser att det är nödvändigt att uppskatta varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till utformningarna av de karameller som finns på marknaden, ankommer det på den att undersöka denna situation på marknaden.

Vidare kan inte förstainstansrätten göra egna fastställanden rörande omständigheter som inte har undersökts.

3. Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94

Harmoniseringsbyrån har, som grund för fastställandet att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga, åberopat liknande utformningar av karameller, som den påstår förekommer på marknaden. Klaganden har inte fått tillfälle att uttala sig om dessa karamellutformningar som påstås finnas på marknaden, då harmoniseringsbyrån inte har givit in dem.

Således har klagandens rätt att bli hörd åsidosatts.

4. Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

Förstainstansrättens invändning, att den bevisning som har givits in avseende bruket av varumärket i fråga inte visar att just det sökta varumärket har använts, då detta åtföljs av andra

varumärken, skall ogillas. Det är en del av det tredimensionella märkets natur att det uppträder tillsammans med andra varumärken. Man kan inte frånta den all särskiljningsförmåga enbart på denna grund.

Den dubbla funktionen hos ett tredimensionellt varumärke i färg, vilken utgörs av själva formen på varan innebär inte att formen inte används som varumärke, även om den samtidigt ger information om det sätt på vilket varan är utformad.

Inom ramen för fastställandet av bruket av varan, skall all kontakt konsumenten har med varumärket beaktas. Frågan i vilken utsträckning konsumenten påträffar varumärket innan den har fattat eller medan den fattar beslut om inköp, är inte avgörande i sig. Även då varumärket noteras vid ett senare tillfälle, särskilt då varan konsumeras, bidrar det till att känna igen varan.

(¹) EUT C 19, 22 01 2005

Överklagande, ingivet den 26 januari 2005 (fax av den 24 januari 2005) av August Storck KG, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, fjärde avdelningen, har meddelat den 10 november 2004 i mål T-402/02, August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller),

(Mål-25/05 P)

(2005/C 69/21)

(Rättegångsspråk: tyska)

August Storck KG har den 26 januari 2005 (fax av den 24 januari 2005) till Europeiska gemenskapernas domstol överklagat den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, fjärde avdelningen, har meddelat den 10 november 2004 i mål T-402/02: August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). I överklagandet företräds klaganden av advokaterna Ilse Rohr, Heidi Wrage-Molkenthin och Tim Reher, CMS Hasche Sigle, delgivningsadress: Stadt-hausbrücke 1-3, D-20335 Hamburg, Tyskland.

Klaganden yrkar att domstolen skall

1. upphäva förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2004 i mål T-402/02 (¹).
2. bifalla de yrkanden som klaganden framförde i första instans och slutgiltigt avgöra tvisten, och i andra hand återförvisa målet till förstainstansrätten,
3. förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. *Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94*

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att kräva att det sökta varumärket skall särskilja sig fundamentalt från andra jämförbara varumärken i sektorn för de aktuella varorna. Varumärkets särskiljningsförmåga skall istället utforskas som sådant, oberoende av de liknande varumärken som eventuellt finns på marknaden.

Under alla omständigheter skall allmänintresset eller ett behov av att hålla något åtkomligt inte beaktas inom ramen för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Monopolisering av varumärken är som sådan önskvärd enligt varumärkesrätten. Det föreligger inga indicier om att det är fråga om en omotiverad monopolisering.

Harmoniseringsbyrån har inte redogjort för andra orsaker till vägran att registrera varumärket, inom ramen för vilka det skulle vara nödvändigt att beakta allmänintresset, särskilt på grundval av de grunder för att vägra registrering som anges i artikel 7.1 d–j i förordning nr 40/94.

Det sökta varumärket har en särskiljningsförmåga som ligger i dess natur. Den omständigheten att konsumenten känner igen varumärket som en karamell utgör inte hinder för att den samtidigt skall fungera som ett angivande av ursprung. Särskilt i de fall då konsumenten – vilket är fallet avseende konfektyrmarknaden – har ett mycket stort urval, utgör form- och färgmärket en signal- och igenkänningsfunktion.

2. *Åsidosättande av artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94*

I motsats till vad förstainstansrätten anser borde harmoniseringsbyrån ha undersökt och förklarat vilka liknande eller identiska varumärken som den ansåg föreligga på marknaden, om den hade för avsikt att avslå registreringsansökan på

denna grund. Harmoniseringsbyrån kan inte grunda sitt beslut på omständigheter som inte har konstaterats, och som den endast förutsätter föreligga. Om harmoniseringsbyrån, i motsats till klaganden, anser att det är nödvändigt att uppskatta varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till utformningarna av de karameller som finns på marknaden, ankommer det på den att undersöka denna situation på marknaden.

3. *Åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94*

Harmoniseringsbyrån har, som grund för fastställandet att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga, åberopat liknande utformningar av karameller, som den påstår förekommer på marknaden. Klaganden har inte fått tillfälle att uttala sig om dessa karamellutformningar som påstås finnas på marknaden, då harmoniseringsbyrån inte har givit in dem.

Således har klagandens rätt att bli hörd åsidosatts.

4. *Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94*

Det sökta varumärket har åtminstone uppnått en särskiljningsförmåga genom det omfattande bruk som har gjorts av det inom Europeiska gemenskapens territorium. Den bevisning som avser försäljningsvolym och budgeten för marknadsföring av de varor som omfattas av varumärket, borde ha beaktats även i avsaknad av de jämförande siffror avseende karamellmarknaden i dess helhet som harmoniseringsbyrån krävde.

I motsats till vad harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten har hävdats, är det inte nödvändigt att framlägga bevis, avseende alla Europeiska gemenskapens medlemsstater, att varumärket genom det bruk som har gjorts av det, har uppnått särskiljningsförmåga. Med beaktande av målet att upprätta en enda marknad inom alla Europeiska gemenskapens medlemsstater, är det lämpligt att ta hänsyn till spridningen och kännedomen av det sökta varumärket inom Europeiska gemenskapens territorium, utan att ta hänsyn till nationella gränser. Följaktligen är de bevis om att varumärket har använts, som klaganden har givit in, tillräckliga för att konstatera att varumärket, inom Europeiska gemenskapen har särskiljningsförmåga.

(¹) EUT C 19, 22.01.2005