

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 22 juni 2006 *

I mål C-25/05 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 24 januari 2005,

August Storck KG, Berlin (Tyskland), företrätt av I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin och T. Reher, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket den andra parten är:

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

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešić (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 februari 2006,

och efter att den 23 mars 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 August Storck KG har yrkat att domstolen skall upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (fjärde avdelningen) den 10 november 2004 i mål T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (formen på ett karamellomslag med tvinnade ändar) (REG 2004, s. II-0000) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklaring av beslutet av harmoniseringsbyråns andra överklagande-

nämnd av den 18 oktober 2002 (ärende R 256/2001-2) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) att inte registrera ett figurmärke som består av återgivningen av ett guldfärgat karamellomslag med tvinnade ändar (fjärilsform).

Tillämpliga bestämmelser

- ² I artikel 7, med rubriken "Absoluta registreringshinder", i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

- 3 Artikel 73, med rubriken ”Beslutets grunder”, i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”[Harmoniseringsbyråns] beslut skall innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

- 4 I första punkten i artikel 74, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, i förordning nr 40/94 anges följande:

”Vid förfarande inför [harmoniseringsbyrån] skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.”

Bakgrund till tvisten

- 5 Klaganden ingav den 30 mars 1998 i enlighet med förordning nr 40/94 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån av ett figurmärke som utgjordes av den tvådimensionella återgivningen i perspektiv av

en karamell i ett guldfärgat omslag med tvinnade ändar (fjärilsform), som avbildats nedan:



- 6 De varor som registreringsansökan avsåg var "karameller" och ingick i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 7 Genom beslut av den 19 januari 2001 avslag granskaren ansökan på den grunden att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i samma förordning.
- 8 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd fastställde granskarens beslut genom det ifrågasatta beslutet. Vad beträffar den ursprungliga särskiljningsförmågan angav den särskilt att guldfärgen som framgår av den grafiska återgivningen av det sökta varumärket är allmänt förekommande i handeln med avseende på

karamellomslag. Dessutom ansåg överklagandenämnden att de uppgifter som klaganden lämnat inte innebar att det var styrkt att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga för karameller i allmänhet eller för karameller med kolasmak i synnerhet, till följd av varumärkets användning.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

9 Klaganden väckte talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet vid förstainstansrätten och gjorde därvid gällande fyra grunder till stöd för sina yrkanden.

10 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den första grunden avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, i punkterna 55–62 i den överklagade domen, att överklagandenämnden gjorde rätt när den fastslog att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna bestämmelse av följande skäl:

”55 Överklagandenämnden har inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att ’det ifrågavarande varumärkets utformning (omslag med tvinnade ändar med ljusbrun färg eller guldfärg) inte nämnvärt skiljer sig från andra utformningar som är allmänt förekommande i handeln’ (punkt 14 i det ifrågasatta beslutet).

56 Överklagandenämnden har nämligen haft fog för att i punkt 15 i det ifrågasatta beslutet fastställa att det omtvistade omslagets form är ’en vanlig och traditionell form på omslag för karameller’ och att det återfinns ’ett stort antal

karameller med detta omslag' på marknaden. Detsamma gäller för det ifrågavarande omslagets färg, det vill säga ljusbrun (karamell), eller såsom det framgår av den grafiska återgivningen av det sökta varumärket, guldfärg eller med en guldton. Dessa färger är inte ovanliga i sig och det är inte heller ovanligt att de används vid förpackning av karameller, vilket överklagandenämnden har påpekat i punkt 16 i det ifrågasatta beslutet. Överklagandenämnden har således i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet med rätta fastställt att genomsnittskonsumenten i förevarande fall inte uppfattar varumärket i sig som en angivelse om varans kommersiella ursprung utan uteslutande som ett karamellomslag ...

- 57 Det som kännetecknar det sökta varumärkets kombination av form och färg är följaktligen inte tillräckligt olikt de grundläggande former som är allmänt förekommande när det gäller omslag för karameller i allmänhet eller karameller med kolasmak. Dessa egenskaper är således inte sådana att målgruppen minns dem som en angivelse av varans kommersiella ursprung. Omslaget med tvinnade ändar (fjärilsform) med ljusbrun färg eller guldfärg, skiljer sig nämligen inte tillräckligt mycket från omslagen för de ifrågavarande varorna (karameller i allmänhet och karameller med kolasmak) som är allmänt förekommande i handeln, varför omslaget spontant uppfattas som en typisk form på omslag för nämnda varor.

...

- 60 ... överklagandenämnden [har] med rätta i punkterna 19 och 20 i det ifrågasatta beslutet framhållit risken för monopolisering av det ifrågavarande omslaget för karameller, eftersom det genom denna undersökning bekräftas att detta omslag saknar särskiljningsförmåga avseende dessa varor, och denna risk avser det

allmänintresse som ligger till grund för det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

...

62 Av det ovanstående följer att det sökta varumärket, såsom det uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, inte är ägnat att identifiera de berörda varorna och särskilja dem från varor med ett annat kommersiellt ursprung. Varumärket saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor.”

11 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den andra grunden avseende ett åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, i punkterna 82–89 i den överklagade domen, att klaganden inte hade visat att det sökta varumärket till följd av dess användning hade förvärvat en särskiljningsförmåga i hela gemenskapen i den mening som avses i denna bestämmelse, bland annat av följande skäl:

”82 Vad för det första beträffar [klagandens] argument som grundar sig på uppgifter om omsättningen avseende de berörda varorna i gemenskapen för åren 1994–1998, har överklagandenämnden med rätta fastställt att dessa uppgifter i förevarande fall inte är sådana att de utgör tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

83 Överklagandenämnden har haft fog för att, i punkt 25 i det ifrågasatta beslutet, fastställa att den ifrågavarande omsättningen inte innebär att det kan bedömas

hur stor marknadsandel [klaganden] innehar med avseende på det sökta varumärket. Trots upplysningar om hur stort antal och hur många ton karameller med det ifrågavarande omslaget som har saluförts, vilket följer av uppgifterna i fråga, 'är det omöjligt att göra en realistisk bedömning av [klagandens] ställning på marknaden, eftersom det saknas uppgifter om den totala marknadsvolymen för de varor som skall beaktas eller en uppskattning av konkurrerande företags omsättning, vilken hade kunnat jämföras med [klagandens] omsättning'. ...

- 84 Vidare har överklagandenämnden med rätta fastställt att samma invändningar gör sig gällande beträffande [klagandens] marknadsföringskostnader som beträffande ovannämnda uppgifter om omsättningen. I punkt 26 i det ifrågasatta beslutet har överklagandenämnden angivit att de upplysningar som [klaganden] har lämnat avseende dessa kostnader är föga användbara, eftersom 'de inte gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av marknadsföringen på marknaden för de ifrågavarande varorna' ... Detta marknadsföringsmaterial kan följaktligen inte anses utgöra bevisning som styrker att målgruppen uppfattar det sökta varumärket som en upplysning om de berörda varornas kommersiella ursprung ...
- 85 Överklagandenämnden har i samma punkt i det ifrågasatta beslutet även angivit att de ifrågavarande kostnaderna inte är särskilt höga 'i ett stort antal medlemsstater i Europeiska unionen' och har tillagt att 'det för vissa medlemsstater helt saknas uppgifter'. Inte för något av åren under den period som det hänvisas till (åren 1994–1998) finns uppgifter om kostnader för samtliga medlemsstater i Europeiska unionen.
- 86 ... det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 [skall] anses föreligga avseende det sökta varumärket inom hela gemenskapens område. Varumärket måste således ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela gemenskapens område för att kunna registreras i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning ...

87 Mot bakgrund härav innebär ovannämnda marknadsföringskostnader under alla omständigheter inte att det är styrkt att målgruppen, eller åtminstone en betydande andel av den, inom hela gemenskapens område, för åren 1994–1998, uppfattar det sökta varumärket som en angivelse av de berörda varornas ursprung.

...”

- 12 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den tredje grunden avseende ett åsidosättande av artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94, att överklagandenämnden inte hade åsidosatt denna bestämmelse av följande skäl, som återfinns i punkt 58 i den överklagade domen, till vilken det hänvisas i punkt 95 i samma dom:

”Hänvisningen, i ... det ifrågasatta beslutet, till vad som är sedvanligt i handeln avseende karameller i allmänhet och karameller med kolasmak utan att det angivits några konkreta exempel, påverkar inte giltigheten av överklagandenämndens bedömning att det sökta varumärket i sig saknar särskiljningsförmåga. Vid fastställandet av att det sökta varumärkets kombination av form och färg inte är ovanlig i handeln, har överklagandenämnden huvudsakligen grundat sin bedömning på omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet av saluföring av varor för allmän konsumtion, såsom karameller eller karameller med kolasmak. Detta är omständigheter som alla kan förutsättas känna till, och särskilt gäller detta konsumenter av dessa varor ...”

- 13 Förstainstansrätten fastslog, beträffande den fjärde grunden avseende ett åsidosättande av artikel 73 i förordning nr 40/94, i punkterna 103–105 i den överklagade domen, bland annat att överklagandenämnden inte kunde klandras för att ha grundat sitt beslut på omständigheter som klaganden inte haft tillfälle att yttra sig

över, eftersom granskaren redan i sitt beslut hade angett att "[klagandens] uppgifter om omsättningen inte innebär att det kan fastställas att konsumenten känner igen karamellerna tack vare deras omslag och förknippar dem med ett enda företag" och att det "utan tillgång till jämförande uppgifter om konkurrerande företags omsättning eller uppgifter om den totala marknaden är omöjligt att göra en bedömning av uppgifterna om omsättning".

Överklagandet

- 14 Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande och har yrkat att domstolen skall

- upphäva den överklagade domen,
- i första hand slutgiltigt avgöra målet genom att bifalla de yrkanden som framställts i första instans,
- i andra hand återförvisa målet till förstainstansrätten, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Den första grunden

Parternas argument

- 16 Klaganden har genom den första grunden, som består av tre delar, gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 17 För det första gjorde förstainstansrätten fel när den i punkt 55 i den överklagade domen angav att det är en förutsättning att det sökta varumärket nämnvärt skiljer sig från andra utformningar av karamellomslag som är allmänt förekommande i handeln för att det skall anses ha särskiljningsförmåga och därigenom uppställde högre krav än vad som normalt sett krävs för att det skall anses att sådan särskiljningsförmåga föreligger.
- 18 Förstainstansrätten gjorde även en felaktig bedömning när den krävde att det sökta varumärket skulle skilja sig betydligt från liknande varumärken som eventuellt förekommer på området för konfektyr.
- 19 Enligt klaganden är den omständigheten att förväxling kan ske med varor av ett annat ursprung endast relevant när en invändning har framställts på grundval av risken att det sökta varumärket förväxlas med ett äldre varumärke.
- 20 För det andra gjorde förstainstansrätten sig även skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 60 i den överklagade domen grundade sig på "risken för monopolisering av det ifrågakvarande omslaget för karameller" för att fastställa att det

sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Enligt klaganden skall hänsyn inte tas till ett eventuellt frihållningsbehov inom ramen för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 21 Slutligen underlät överklagandenämnden och förstainstansrätten att undersöka huruvida det sökta varumärket, oberoende av utformningen av omslagen för liknande karameller på marknaden, i sig har den särskiljningsförmåga som krävs. Enligt klaganden skulle förstainstansrätten, om den hade gjort en sådan undersökning, ha kommit fram till att nämnda varumärke inte saknade särskiljningsförmåga.
- 22 Harmoniseringsbyrån har för det första genmält att förstainstansrätten inte tillämpade strängare kriterier med avseende på det sökta varumärket än vad som normalt sett är fallet, utan att den gjorde en bedömning utifrån fast rättspraxis enligt vilken varuformen för vilken registrering söktes såsom varumärke på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som anses vara sedvanligt på det relevanta området. Denna rättspraxis som avser tredimensionella varumärken borde även vara tillämplig när, som i förevarande fall, det sökta varumärket utgörs av den tvådimensionella återgivningen av den berörda varans tredimensionella form.
- 23 Harmoniseringsbyrån har för det andra gjort gällande att förstainstansrätten inte motiverade sin slutsats att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga med att det föreligger en risk för monopolisering.
- 24 Slutligen syftar anmärkningen att förstainstansrätten borde ha fastslagit att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga till att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna och kan således inte upptas till sakprövning i ett mål om överklagande.

Domstolens bedömning

- 25 Vad beträffar den första grundens första del följer det av fast rättspraxis att ett varumärkes särskiljningsförmåga, enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, skall bedömas utifrån dels de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan, dels hur omsättningskretsen, som utgörs av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (se, bland annat, dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkt 35, och av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 25).
- 26 Det följer även av fast rättspraxis att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan inte skiljer sig från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken (domen i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38, dom av den 7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9165, punkt 30, och domen i det ovannämnda målet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 27).
- 27 Inom ramen för bedömningen av dessa kriterier uppfattar omsättningskretsen emellertid inte nödvändigtvis ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ordmärke eller ett figurmärke som utgörs av ett kännetecken som inte är beroende av utformningen av de varor som det betecknar. Genomsnittskonsumanten är nämligen inte van vid att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som utmärkande kännetecken för varans ursprung, och det kan således vara svårare att påvisa ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes (se särskilt domarna i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 38, samt domarna i de ovannämnda målen Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 30, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 28).

- 28 Under dessa omständigheter har endast ett varumärke som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt på området, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (se, bland annat, domarna i de ovannämnda förenade målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 39, samt i de ovannämnda målen Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, punkt 31, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 31).
- 29 Denna rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan är även relevant när, såsom i förevarande fall, det sökta varumärket är ett figurmärke bestående av den tvådimensionella återgivningen av nämnda vara. I sådana fall utgörs varumärket nämligen inte heller av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det betecknar.
- 30 Förstainstansrätten gjorde således rätt när den beaktade formerna och färgerna på de karamellomslag som är allmänt förekommande i handeln vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.
- 31 I punkt 55 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten att "[ö]verklagandenumnden ... inte [har] gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att 'det ifrågavarande varumärkets utformning ... inte nämnvärt skiljer sig från andra utformningar som är allmänt förekommande i handeln'". I punkt 57 i samma dom angav den att det ifrågavarande omslaget "...inte [skiljer sig betydligt]" från omslagen för karameller i allmänhet och karameller med kolasmak som är allmänt förekommande i handeln. Eftersom kravet att det skall föreligga en nämnvärd eller betydlig skillnad är mer långtgående än den betydande skillnad som krävs enligt den rättspraxis som anges i punkt 28 i förevarande dom, hade förstainstansrätten gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning om den hade ansett att detta krav skulle vara uppfyllt för att det sökta varumärket skulle anses ha särskiljningsförmåga.

- 32 Så är emellertid inte fallet. I punkterna 56 och 57 i den överklagade domen godtog förstainstansrätten bland annat överklagandenämndens bedömning av de faktiska omständigheterna och fastslog att det ifrågavarande omslagets form är en vanlig och traditionell form på omslag för karameller, att det återfinns ett stort antal karameller med detta omslag på marknaden, att guldfärgen på omslaget i fråga inte är ovanlig i sig och att det inte heller är ovanligt att den används vid förpackning av karameller, att det som kännetecknar det sökta varumärkets kombination av form och färg inte är tillräckligt olik de grundläggande former som är allmänt förekommande när det gäller karamellomslag och att omslaget i fråga spontant uppfattas som en typisk form på omslag för nämnda varor.
- 33 Härigenom fastslog förstainstansrätten, efter att ha gjort en tillfredsställande prövning, att det sökta varumärket inte på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som anses vara sedvanligt på området för konfektyr. Den gjorde sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastslog att nämnda varumärke saknar särskiljningsförmåga.
- 34 Vad beträffar klagandens anmärkning enligt vilken förstainstansrätten krävde att det sökta varumärket skulle skilja sig betydligt från liknande varumärken som eventuellt förekommer på området för konfektyr, grundar den sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Förstainstansrätten undersökte nämligen inte huruvida andra varumärken som används för detta slag av varor är identiska med eller liknar det sökta varumärket.
- 35 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grundens första del.
- 36 Det är beträffande den första grundens andra del tillräckligt att konstatera att förstainstansrätten inte grundade sin bedömning att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga på förekomsten av risken för monopolisering av det ifrågavarande karamellomslaget. I punkt 60 i den överklagade domen angav

förstainstansrätten nämligen endast att en sådan risk innebar att konstaterandet, i punkterna 53–57 i samma dom, att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga bekräftades.

37 Överklagandet kan följaktligen inte heller bifallas på den första grundens andra del.

38 Vad slutligen beträffar den första grundens sista del, följer det av punkt 30 i förevarande dom att förstainstansrätten inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den beaktade de utformningar av karamellomslag som är allmänt förekommande i handeln vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket har särskiljningsförmåga.

39 Vidare syftar denna delgrund, i den mån som den innebär en anmärkning mot att förstainstansrätten fastslog att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga, i själva verket till att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna med sin egen.

40 Förstainstansrättens konstateranden i punkterna 56 och 57 i den överklagade domen, vilka det erinrats om i punkt 32 i förevarande dom, utgör nämligen bedömningar av de faktiska omständigheterna. Det framgår emellertid av artikel 225.1 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande till domstolen skall vara begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är därför ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning är därför inte, utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, och domen i det ovannämnda målet Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån, punkt 35).

- 41 Eftersom det i förevarande fall inte har påståtts att förstainstansrätten missuppfattade de omständigheter och den bevisning som den underställts, kan överklagandet såvitt avser den första grundens sista del i vissa delar inte upptas till prövning och är i övriga delar ogrundat. Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

- 42 Klaganden har genom den andra grunden gjort gällande att förstainstansrätten, i punkterna 55–58 i den överklagade domen, åsidosatte artikel 74.1 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande skall pröva sakförhållandena.
- 43 Av denna bestämmelse följer enligt klaganden att överklagandenämnden inte kunde begränsa sig till att meddela resultatet av den egna subjektiva bedömningen av förhållandena på marknaden, utan borde ha gjort en utredning och lagt fram konkreta exempel på omslag som påstods vara identiska med det sökta varumärket, då den angav att det förekom exempel på sådana när den fastställde att nämnda varumärke var allmänt förekommande. Eftersom överklagandenämnden inte angav vilka dessa omslag var, gavs klaganden inte möjlighet att ifrågasätta huruvida dessa exempel var relevanta.
- 44 Förstainstansrätten felbedömde harmoniseringsbyråns skyldighet enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 att pröva sakförhållandena när den i punkt 58 i den överklagade domen angav att överklagandenämnden hade rätt att grunda sin bedömning på omständigheter som den vunnit kunskap om genom sin praktiska erfarenhet och godtog överklagandenämndens ogrundade påståenden.

- 45 Harmoniseringsbyrån har i första hand anfört att den andra grunden inte kan prövas, eftersom klaganden endast ordagrant har upprepat den grund som åberopades vid förstainstansrätten, vilken förstainstansrätten inte godtog, utan att framföra kritik mot förstainstansrättens bedömning.
- 46 Harmoniseringsbyrån har i andra hand gjort gällande att överklagandet inte kan bifallas på denna grund. Artikel 74.1 i förordning nr 40/94 innebär endast en skyldighet för harmoniseringsbyrån att pröva sakförhållandena och inte att konkret motivera samtliga bedömningar av de faktiska omständigheterna.

Domstolens bedömning

- 47 Det följer av artiklarna 225 EG, 58 första stycket i domstolens stadga och 112.1 första stycket c i domstolens rättegångsregler att det i ett överklagande klart skall anges på vilka punkter domen ifrågasätts samt de rättsliga grunder som åberopas till stöd för yrkandet om upphävande. Ett överklagande som inte innehåller något argument som särskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen och som endast upprepar eller ordagrant återger grunder och argument som redan har anförts vid förstainstansrätten uppfyller inte detta krav (se, bland annat, dom av den 4 juli 2000 i mål C-352/98 P, Bergaderm och Goupil mot kommissionen, REG 2000, s. I-5291, punkterna 34 och 35, och av den 7 juli 2005 i mål C-208/03 P, Le Pen mot parlamentet, REG 2005, s. I-6051, punkt 39).
- 48 När en klagande har ifrågasatt förstainstansrättens tolkning eller tillämpning av gemenskapsrätten kan dock de rättsfrågor som prövades av förstainstansrätten på nytt tas upp till diskussion i målet om överklagande. Om klaganden inte på detta sätt kunde utforma sitt överklagande med stöd av grunder och argument som redan åberopats vid förstainstansrätten, skulle nämligen överklagandeinstitutet förlora en del av sin betydelse (se, bland annat, dom av den 6 mars 2003 i mål C-41/00 P, Interporc mot kommissionen, REG 2003, s. I-2125, punkt 17, och domen i det ovannämnda målet Le Pen mot parlamentet, punkt 40).

- 49 Den andra grunden för överklagandet syftar emellertid just till att ifrågasätta förstainstansrättens tolkning av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 när den underlät att godta den anmärkning, som framförts inom ramen för den första grunden, som avser avsaknaden av konkreta exempel som kan styrka överklagandenämndens påståenden avseende att omslaget i fråga är allmänt förekommande. Denna grund kan följaktligen prövas.
- 50 Det skall, vad beträffar frågan huruvida överklagandet kan bifallas på denna grund, erinras om att granskarna vid harmoniseringsbyrån och, vid överklagande, överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 utan särskilt yrkande skall pröva sakförhållandena för att fastställa huruvida det sökta varumärket omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 7 i samma förordning. Härav följer att de berörda enheterna vid harmoniseringsbyrån kan komma att grunda sina avgöranden på omständigheter som inte åberopats av sökanden.
- 51 Även om det i princip ankommer på dessa enheter att i sina avgöranden fastställa att dessa omständigheter är riktiga, är det inte fallet när det är fråga om allmänt kända omständigheter.
- 52 Det skall härvid framhållas att när harmoniseringsbyrån anger sådana allmänt kända omständigheter till förfång för en sökande, har den senare möjlighet att vid förstainstansrätten ifrågasätta huruvida dessa omständigheter är riktiga.
- 53 Förstainstansrättens bedömning av huruvida de omständigheter som överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån lade till grund för sitt avgörande är allmänt kända, utgör en bedömning av de faktiska omständigheterna som, utom i det fall då uppgifterna har missuppfattats, inte är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.

54 Förstainstansrätten gjorde sig följaktligen inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 58 och 95 i den överklagade domen angav att överklagandenämnden gjorde rätt när den grundade sin bedömning att det ifrågavarande omslaget inte är ovanligt i handeln på omständigheter som följer av kunskap som vunnits genom dess praktiska erfarenhet av saluföring av konfektyr, som alla kan förutsättas känna till, särskilt konsumenter av konfektyr, och att överklagandenämnden inte var skyldig att ange konkreta exempel.

55 Överklagandet kan således inte bifallas på den andra grunden.

Den tredje grunden

Parternas argument

56 Klaganden har genom den tredje grunden gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

57 Då överklagandenämnden underlät att ange karamellomslag som påstods likna det sökta varumärket, hade klaganden inte i något skede av förfarandet tillfälle att yttra sig häröver och framtogs härigenom bland annat möjligheten att visa att det i själva verket förelåg avgörande skillnader mellan dessa omslag och det sökta varumärket. Därmed åsidosattes klagandens rätt att yttra sig.

58 Förstainstansrätten åsidosatte således artikel 73 i förordning nr 40/94 genom att den i punkt 58 i den överklagade domen angav att överklagandenämnden inte var skyldig att ange konkreta bevis för att det fanns omslag som liknade det sökta varumärket och genom att lägga påståenden som klaganden inte haft tillfälle att yttra sig över till grund för den överklagade domen.

59 Harmoniseringsbyrån har genmält att det är uppenbart att överklagandet inte kan bifallas på denna grund. Överklagandenämnden prövade nämligen klagandens argument beträffande denna grund, men beslutade att inte godta dem. Vidare kan klaganden inte med framgång göra gällande att den inte getts möjlighet att yttra sig avseende sättet på vilket överklagandenämnden gjorde en bedömning av marknaden för nämnda omslag, eftersom klaganden har erkänt att den behandlat de former av karamellomslag som är allmänt förekommande i sin talan som väckts vid förstainstansrätten.

Domstolens bedömning

60 Den tredje grunden för överklagandet kan inte prövas, i den mån som den avser att förstainstansrätten åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94 när den inte ogiltigförklarade det ifrågasatta beslutet av det skälet att det grundade sig på omständigheter som klaganden inte haft tillfälle att yttra sig över.

61 Det följer nämligen av fast rättspraxis att om en part tillåts att vid domstolen för första gången åberopa en ny grund som parten inte har åberopat vid förstainstansrätten, innebär detta att vederbörande vid domstolen, som har en begränsad behörighet i samband med ett överklagande, kan anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som förstainstansrätten har prövat. Domstolen är inom ramen för ett överklagande endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder som har behandlats vid förstainstansrätten (se, bland annat, dom av den 11 november 2004 i de förenade målen C-186/02 P och C-188/02 P, Ramondín m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-10653, punkt 60).

- 62 Även om klaganden vid förstainstansrätten gjorde gällande att överklagandenämnden inte hade visat att dess bedömningar avseende att det ifrågavarande omslaget var allmänt förekommande var riktiga, framförde klaganden emellertid denna anmärkning endast i syfte att visa att artikel 74.1 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.
- 63 Vidare kan överklagandet inte bifallas på denna grund, i den mån som den avser att förstainstansrätten, genom påståenden som saknar stöd, även åsidosatte artikel 73 i förordning nr 40/94.
- 64 Denna bestämmelse skall nämligen harmoniseringsbyråns enheter iaktta inom ramen för prövningen av registreringsansökningar. Den är dock inte tillämplig inom ramen för förfarandet vid förstainstansrätten, vilket omfattas av domstolens stadga och förstainstansrättens rättegångsregler.
- 65 Klaganden hade för övrigt möjlighet att vid förstainstansrätten ifrågasätta överklagandenämndens påstående att det ifrågavarande omslaget inte i betydande mån skiljer sig från ett flertal omslag som är allmänt förekommande på marknaden för konfektyr, och klagandens rätt till försvar, särskilt dess rätt att yttra sig, har således iakttagits vid förstainstansrätten.
- 66 Överklagandet kan såvitt avser den tredje grunden i vissa delar inte upptas till prövning och är i övriga delar ogrundat.

Den fjärde grunden

Parternas argument

- ⁶⁷ Klaganden har genom den fjärde grunden, som består av två delar, gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte artikel 7.3 i förordning nr 40/94 genom att ställa felaktiga krav på bevisningen avseende att det sökta varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.
- ⁶⁸ Förstainstansrätten gjorde sig för det första skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 83 och 84 i den överklagade domen angav att uppgifterna om omsättningen av varor med det sökta varumärket och om marknadsföringskostnader med avseende på detta varumärke inte innebär att det kan fastställas att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning, eftersom det saknas upplysningar om marknadsandelen för konfektyren respektive upplysningar om hur stor andel av marknadsföringen på denna marknad som dessa uppgifter motsvarar.
- ⁶⁹ Enligt klaganden står nämligen kännedomen om ett varumärke inte i relation till avsaknaden av andra varumärken som är mer kända, utan den är endast beroende av frågan huruvida varumärket marknadsförts under en lång period och i tillräcklig omfattning på marknaden på så sätt att det säkerställts att konsumenterna har kommit i kontakt med varumärket. Hur stor den marknadsandel är som avser det sökta varumärket saknar relevans vid bedömningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning när det har fastställts att det har fått stor spridning, i stor omfattning och under en lång period. I förevarande fall visar de uppgifter som klaganden har lämnat att så är fallet.

- 70 Förstainstansrätten gjorde sig för det andra skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 85–87 i den överklagade domen angav att det borde ha visats att det sökta varumärket till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på samtliga medlemsstater i unionen.
- 71 Enligt klaganden är det oförenligt med syftet med unionen, vilket är att undanröja de nationella gränserna och skapa en inre marknad, att kräva att det läggs fram bevis för användningen av det sökta varumärket för varje medlemsstat. Ett varumärke bör registreras med tillämpning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 när sökanden visar att det till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga i en betydande del av gemenskapens område, även om varumärket inte har förvärvat särskiljningsförmåga i vissa medlemsstater eller om sökanden inte kan bevisa det.
- 72 Till stöd för detta resonemang har klaganden åberopat artikel 142a andra punkten i förordning nr 40/94, vilken infördes genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (EUT L 236, 2003, s. 33) (nedan kallad anslutningsakten). I denna artikel anges att ”registrering av ett gemenskapsvarumärke som är föremål för en registreringsansökan vid tidpunkten för anslutningen [inte] kan ... nekas med hänvisning till något av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 [i förordning nr 40/94] under förutsättning att dessa hinder är tillämpliga enbart på grund av en ny medlemsstats anslutning”.
- 73 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att klaganden har missuppfattat systematiken i artikel 7 i förordning nr 40/94 i den mån som klaganden har bestridit att det föreligger en skyldighet att visa att det sökta varumärket till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga inom hela gemenskapens område.

74 Det följer nämligen av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke skall avslås även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen. När något av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 b, c eller d avser hela gemenskapen, skall det visas att särskiljningsförmåga har förvärvats till följd av användning med avseende på hela gemenskapen, och inte endast med avseende på vissa medlemsstater.

Domstolens bedömning

75 Det följer, vad beträffar den fjärde grundens första del, av fast rättspraxis att det vid bedömningen av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning bland annat kan tas hänsyn till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se, för ett liknande resonemang, beträffande artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken artikel i huvudsak är identisk med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, REG 1999, s. I-2779, punkt 51, av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, *Philips*, REG 2002, s. I-5475, punkt 60, och av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, *Nestlé*, REG 2005, s. I-6135, punkt 31).

76 Den marknadsandel som varumärket innehar är således en upplysning som kan vara relevant vid bedömningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Detta gäller särskilt när, såsom i förevarande fall, ett varumärke som utgörs av utseendet på den vara med avseende på vilken registrering söktes saknar särskiljningsförmåga, eftersom det inte i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt på det relevanta området. Det är nämligen

sannolikt att ett sådant varumärke i sådana fall endast kan förvärva särskiljningsförmåga om, till följd av dess användning, de varor som avses innehar en inte obetydlig marknadsandel med avseende på de ifrågavarande varorna.

77 Av samma skäl kan även andelen av marknadsföringen på marknaden för de ifrågavarande varorna som de investeringar motsvarar som har gjorts för att marknadsföra ett varumärke vara relevant vid bedömningen av huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

78 För övrigt omfattas frågan huruvida sådana upplysningar är nödvändiga vid bedömningen av om ett visst varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, av bedömningen av de faktiska omständigheterna som ankommer på harmoniseringsbyråns enheter och, om talan väcks vid förstainstansrätten, på förstainstansrätten.

79 Under dessa omständigheter gjorde förstainstansrätten sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkterna 82–84 i den överklagade domen angav att uppgifterna om omsättningen avseende klagandens varor och de marknadsföringskostnader som klaganden haft inte utgör tillräcklig bevisning för att det sökta varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning, då det saknas upplysningar om den andel som dessa uppgifter och kostnader motsvarar på den totala marknaden för konfektyr respektive avseende de totala marknadsföringskostnaderna på denna marknad.

80 Överklagandet kan således inte vinna bifall på den fjärde grundens första del.

- 81 Domstolen erinrar, vad beträffar den fjärde grundens andra del, om att enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 7.2 i samma förordning, får ett varumärke inte registreras om det saknar särskiljningsförmåga i en del av gemenskapen.
- 82 Dessutom anges det i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 att artikel 7.1 b i samma förordning inte skall tillämpas om varumärket till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.
- 83 Härav följer att ett varumärke endast kan registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om det visas att det till följd av dess användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av gemenskapen där det ursprungligen inte hade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Den del av gemenskapen som avses i artikel 7.2 i nämnda förordning kan i förekommande fall bestå av en enda medlemsstat.
- 84 Artikel 142a i förordning nr 40/94 i dess lydelse enligt anslutningsakten utgör, tvärtemot den slutsats som klaganden dragit, stöd för denna tolkning.
- 85 Eftersom anslutningsaktens upphovsmän ansåg att det var nödvändigt att införa en uttrycklig bestämmelse, enligt vilken registrering av ett gemenskapsvarumärke som är föremål för en registreringsansökan vid tidpunkten för anslutningen inte kan nekas med hänvisning till något av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 under förutsättning att dessa hinder är tillämpliga enbart på grund av en ny medlemsstats anslutning, var de av uppfattningen att en

sådan ansökan, i avsaknad av denna bestämmelse, skulle ha avslagits om varumärket hade saknat särskiljningsförmåga i en av de nya medlemsstaterna.

86 Eftersom förstainstansrätten, i punkterna 85–87 i den överklagade domen, efter att ha bedömt de faktiska omständigheterna och bevisningen konstaterade dels att det sökta varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga i samtliga medlemsstater i gemenskapen, dels att klaganden inte hade visat att varumärket hade varit föremål för marknadsföringskampanjer i vissa medlemsstater under referensperioden, gjorde den en riktig bedömning när den fastslog att de uppgifter som lämnats avseende klagandens marknadsföringskostnader inte utgjorde tillräcklig bevisning för att nämnda varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning.

87 Överklagandet kan inte heller bifallas på den fjärde grundens andra del och överklagandet kan således inte bifallas på den fjärde grunden.

88 Eftersom inte någon av de grunder som klaganden har åberopat kan godtas, skall överklagandet ogillas.

Rättegångskostnader

89 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 i samma rättegångsregler skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) Överklagandet ogillas.**
- 2) August Storck KG skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter