



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 13 september 2018*

”Överklagande – EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen –
Figurmärke föreställande ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra – Förordning (EG)
nr 207/2009 – Artikel 7.1 b – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Ytmönster”

I mål C-26/17 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den
18 januari 2017,

Birkenstock Sales GmbH, Vettelschoß (Tyskland), företrätt av C. Menebröcker och V. Töbelmann,
Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket den andra parten är:

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

svarande i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
M. Berger,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 21 mars 2018,

och efter att den 6 juni 2018 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

- 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) (T-579/14, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2016:650), i den del tribunalen genom den domen delvis ogillade talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelats 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).

Tillämpliga bestämmelser

- 2 I artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1) föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...”

Bakgrund till tvisten

- 3 Klaganden har trätt i stället för Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG som den 27 juni 2012, på grundval av ett tyskt varumärke, av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) beviljades en internationell registrering som designerar bland annat Europeiska unionen. Registreringen avser följande figurmärke:



- 4 Den 25 oktober 2012 underrättades EUIPO om den internationella registreringen av kännetecknet i fråga (nedan kallat det omtvistade kännetecknet).

- 5 En utvidgning av skyddet begärdes för varor som omfattas av 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), och som för var och en av dessa klasser motsvarar följande beskrivning:
- Klass 10: "Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmateriel; suturmateriel för kirurgisk användning; ortopediska skodon, inklusive ortopediska skodon för rehabiliteringsändamål, fysioterapi, terapeutisk användning och andra medicinska applikationer, samt delar av dessa, inklusive ortopediska skor, inklusive ortopediska skor med fotbäddar eller ortopediska fotstöd samt fot- och skoinlägg, inklusive ortopediska fotstöd och ortopediska skoinlägg och delar därav, inklusive i form av styva termoplastiska inlägg; skodelar och skoinlägg för anpassning av ortopediska skor, särskilt passbitar, kilar, skodynor, iläggssulor, skumstopppning, skumdynor och formpressade skosulor, inklusive som inlägg helt i plastmateriel och ortopediska fotbäddar i naturkork, termokork, plastmateriel, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar av kork och latex eller plast och kork; fot- och skoinlägg; ortopediska fotstöd och skostöd; ortopediska skodon, särskilt ortopediska tofflor och sandaler; ortopediska iläggssulor, fotinlägg, inklusive fotinlägg i plastmateriel, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar av kork och latex eller plast och kork".
 - Klass 18: "Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa materiel ingående i denna klass; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och vandringsstavar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; portmonnäer; fritidsväskor; handväskor; bärväskor för dokument; bältesväskor; resegarderober; nyckelfodral; väskor för toalettartiklar; necessärer, beautyboxar (oinredda); resväskor; ryggsäckar".
 - Klass 25: "Kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, inklusive komfortskor och arbetsskor, fritidsskor, hälso- och sportskor, inklusive sandaler, gymnastiksandaler, strandtofflor, tofflor, träskor, även försedda med fotbäddar, särskilt anatomiskt formade djupa fotbäddar, fotstöd samt fot- och skoinlägg, skyddsinnlägg; delar av och inlägg till ovannämnda skodon, det vill säga ovanläder för skodon, hälinlägg, yttersulor, iläggssulor, skobottendelar, inklusive fotbäddar, fotstöd; fot- och skoinlägg, särskilt anatomiskt formade djupa fotbäddar, särskilt i naturkork, termokork, plastmateriel, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar av kork och latex eller plast och kork; iläggssulor; skodon, inbegripet fotbeklädnader och sandaler, stövlar, samt delar och inlägg till alla ovannämnda varor, som ingår i denna klass; midjebälten; sjalar; sjaletter."
- 6 Den 21 november 2012 underrättade granskaren klaganden om sitt preliminära ex officio-beslut att fullständigt avslå begäran om skydd för det internationella varumärket i unionen. Som skäl till avslaget angavs att det omtvistade kännetecknet saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 med avseende på samtliga de berörda varorna.
- 7 Sedan klaganden hade svarat på de invändningar som anförts i meddelandet om preliminärt avslag fastställde EUIPO:s granskningsenhet genom beslut av den 29 augusti 2013, med samma motivering som tidigare, det fullständiga avslaget avseende skydd för det internationella varumärket i unionen.
- 8 Den 4 oktober 2013 överklagade klaganden detta beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–60 i förordning nr 207/2009.
- 9 Genom beslut av den 15 maj 2014 avslog första överklagandenämnden vid EUIPO (nedan kallad överklagandenämnden) överklagandet, eftersom den ansåg att det omtvistade kännetecknet saknade särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella varorna.

- 10 Överklagandenämnden ansåg bland annat att kännetecknet föreställde vågformade linjer som korsade varandra i rät vinkel i en repetitiv sekvens som kunde utsträckas i alla fyra riktningar från kvadraten och således kunde anbringas på alla två- eller tredimensionella ytor. Det omtvistade kännetecknet skulle således omedelbart uppfattas som ett ytmönster.
- 11 Överklagandenämnden påpekade dessutom att det var välkänt att varors eller förpackningars ytor pryds med mönster av olika skäl, bland annat för att förbättra deras utseende och/eller för att uppfylla tekniska krav.
- 12 Överklagandenämnden betonade att det av rättspraxis följer att eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung på grundval av kännetecknen som sammanfaller med själva varans utseende, har dessa kännetecknen särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 endast om de i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. Överklagandenämnden ansåg att denna rättspraxis var tillämplig i det aktuella fallet, eftersom det omtvistade kännetecknet sammanföll med de aktuella varornas utseende.
- 13 Överklagandenämnden ansåg att det allmänna intrycket av det omtvistade kännetecknet var banalt och att detta ytmönster kunde återfinnas på samtliga de aktuella varorna och kunde ha en estetisk och/eller teknisk funktion för varorna. Enligt överklagandenämnden avvek helhetsintrycket av det omtvistade kännetecknet inte i betydande mån, eller inte alls, från vad som är sedvanligt i de berörda branscherna.
- 14 Överklagandenämnden drog slutsatsen att omsättningskretsen med all sannolikhet skulle uppfatta kännetecknet som ett enkelt ytmönster och inte som en upplysning om ett särskilt kommersiellt ursprung.

Talan vid tribunalen och den överklagade domen

- 15 Klaganden väckte, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2014, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
- 16 Klaganden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund, vilken avser att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts. Klaganden har bland annat gjort gällande att överklagandenämnden inte grundade sig på det omtvistade kännetecknet i dess registrerade form, det vill säga en bild vars yta är tydligt avgränsad och som inte sammanfaller med varornas form, utan påstod – utan motivering – att kännetecknet kunde förstöras genom att upprepas och utsträckas.
- 17 Efter det att tribunalen i punkterna 23–27 i den överklagade domen hade erinrat om relevant rättspraxis, undersökte den huruvida rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende var tillämplig i förevarande fall. I detta syfte undersökte tribunalen bland annat, i punkterna 50–68 i den överklagade domen, frågan vilket kriterium som är relevant för att ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet och som betecknas som ett figurmärke kan betraktas som ett ytmönster för de aktuella varorna.
- 18 I detta hänseende ansåg tribunalen, i punkterna 54–57 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.
- 19 Mot bakgrund av detta kriterium slog tribunalen fast att överklagandenämnden felaktigt hade tillämpat denna rättspraxis med avseende på ”konstgjorda lemmar, ögon och tänder”, ”suturmateriel; suturmateriel för kirurgisk användning” och ”djurhudar och pälskinn”, vilket innebar att den grundat

sig på felaktiga bedömningskriterier och att det angripna beslutet således skulle ogiltigförklaras med avseende på dessa varor. Tribunalen fann däremot att överklagandenämnden hade haft fog för att tillämpa rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende när det gällde övriga varor som omfattas av klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen.

- 20 När det gäller dessa sistnämnda varor som omfattas av det internationella varumärke som ansökan om skydd gäller, undersökte tribunalen, i punkterna 129–153 i den överklagade domen, om överklagandenämnden haft fog för att anse att det omtvistade kännetecknet inte i betydande mån avviker från normerna eller från vad som är sedvanligt i de berörda branscherna. Tribunalen slog fast att det förhöll sig på det sättet.
- 21 Tribunalen ogiltigförklarade följaktligen det omtvistade beslutet vad gäller följande varor: ”konstgjorda lemmar, ögon och tänder”, ”suturmateriel; suturmateriel för kirurgisk användning” och ”djurhudar och pälskinn”. Tribunalen ogillade talan i övrigt.

Parternas yrkanden

- 22 Klaganden har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska
- upphäva den överklagade domen,
 - bifalla de yrkanden som framställts i första instans, och
 - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet vid tribunalen och i överklagandenämnden.
- 23 EUIPO har yrkat att domstolen skall ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

- 24 Klaganden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder, vilka avser att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts, att motiveringen i den överklagade domen innehåller motsägelser och att de faktiska omständigheterna har missuppfattats.

Den första grunden

Den första grundens första del

– Parternas argument

- 25 Genom den första grundens första del har klaganden gjort gällande att tribunalen felaktigt, i punkt 54 och följande punkter i den överklagade domen, ansåg att det relevanta kriteriet för att i förevarande fall kunna tillämpa rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende med avseende på de aktuella varorna endast var att det var ”möjligt” att använda det omtvistade kännetecknet som ytmönster.
- 26 Domstolen har nämligen slagit fast, bland annat i beslutet av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254), att det krävs att den ”mest sannolika användningen” av det berörda kännetecknet är att använda det som ytmönster. Det

förhållandet att det är möjligt att använda det aktuella internationella varumärket som ytmönster räcker följaktligen inte i sig för att rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende ska vara tillämplig.

- 27 Genom att slå fast att ett kännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet inte kan betraktas som ett ytmönster endast i det fall då det med beaktande av de aktuella varornas art är föga sannolikt att kännetecknet kommer att användas som ett ytmönster har tribunalen fastställt ett annat kriterium än det som avser den "mest sannolika användningen". Detta förstnämnda bedömningskriterium innebär att det gäller strängare krav för figurmärken som är sammansatta av en rad beståndsdelar som upprepas än de som gäller för andra typer av varumärken, när det gäller att bedöma särskiljningsförmågan.
- 28 EUIPO har i första hand gjort gällande att den första grundens första del inte kan tas upp till prövning och i andra hand att den inte kan ligga till grund för ett bifall till överklagandet.

– Domstolens bedömning

- 29 När det gäller frågan huruvida den första grundens första del kan tas upp till prövning räcker det att erinra om att ett överklagande, enligt artikel 256 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, är begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är 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 tribunalen har missuppfattats, en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och där angiven rättspraxis).
- 30 Det räcker i detta hänseende att konstatera att klaganden, genom den första grundens första del, har gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den tillämpade rättspraxis avseende kännetecken som sammanfaller med varors utseende på grundval av kriteriet att det var möjligt att använda det omtvistade kännetecknet som ytmönster. Denna delgrund avser således en rättsfråga som kan tas upp till sakprövning inom ramen för ett överklagande.
- 31 När det gäller frågan huruvida det finns fog för denna delgrund, framgår det av domstolens fasta praxis att ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 innebär att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor. Denna särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (dom av den 25 oktober 2007, Develey/harmoniseringskontoret, C-238/06 P, EU:C:2007:635, punkt 79 och där angiven rättspraxis, och dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkterna 33 och 34).
- 32 Tribunalen erinrade i detta hänseende, i punkt 23 i den överklagade domen, med fog om att kriterierna för att bedöma särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av själva varans utseende inte skiljer sig från dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. Tribunalen preciserade också att det vid tillämpningen av dessa kriterier måste beaktas att genomsnittskonsumenten inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utseendet på de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke (dom av

den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30, och dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkterna 26 och 27).

- 33 Under dessa omständigheter är det, såsom tribunalen i punkt 24 i den överklagade domen likaledes med fog slog fast, endast de 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 i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 31, och dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 28).
- 34 Denna rättspraxis, som utvecklats med avseende på tredimensionella varumärken som utgörs av utseendet på själva varan, är även relevant när det sökta varumärket är ett figurmärke som utgörs av en tvådimensionell återgivning av den aktuella varan (dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 29) eller när det sökta varumärket är ett kännetecken som utgörs av ett mönster som anbringas på ytan av en vara (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 28 juni 2004, Glaverbel/harmoniseringskontoret, C-445/02 P, EU:C:2004:393, punkterna 22–24). I dessa två fall utgörs varumärket nämligen inte heller av ett kännetecken som är oberoende av utseendet på de varor som det avser.
- 35 Nämnda rättspraxis är också tillämplig när endast en del av den berörda varan återges genom ett tvådimensionellt varumärke (beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret, C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 59, och dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkt 54).
- 36 Av detta följer, såsom tribunalen med fog fann i punkt 28 i den överklagade domen, att den avgörande faktorn för tillämpligheten av rättspraxis avseende tredimensionella varumärken som sammanfaller med varors utseende inte är huruvida det berörda kännetecknet ska betecknas som ett figürkännetecken, ett tredimensionellt kännetecken eller någon annan form av kännetecken, utan huruvida det sammanfaller med den berörda varans utseende.
- 37 Denna avgörande faktor förutsätter, så som generaladvokaten i huvudsak har angett i punkterna 52 och 53 i sitt förslag till avgörande, att det finns en likhet mellan kännetecknet och de varor som det avser eller en del av dessa varor, vilket ska bedömas med hänsyn till dessa varors art och kunna uppfattas av omsättningskretsen.
- 38 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som domstolen ska kontrollera huruvida tribunalen, såsom klaganden har gjort gällande, borde ha använt sig av kriteriet att den mest sannolika användningen av det omtvistade kännetecknet var som ytmönster som relevant kriterium för att kunna tillämpa rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende.
- 39 Tribunalen ansåg i detta sammanhang, i punkterna 36 och 37 i den överklagade domen, att det omtvistade kännetecknet är ett figürkännetecken som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet, som kan utsträckas oändligt i alla fyra riktningar och som lämpar sig särskilt väl att användas som ytmönster. I punkt 48 i den överklagade domen ansåg tribunalen att de varor som detta kännetecken avser utgörs dels av varor som det är uppenbart ofta har ytmönster, såsom modeartiklar i ordets vida bemärkelse, dels av varor som inte lika uppenbart ofta har ytmönster. Tribunalen fann, i punkterna 54 och 55 i den domen, att det således i princip förelåg en inherent sannolikhet för att kännetecknet kommer att användas som ytmönster, att det under dessa omständigheter 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 och att kännetecknet i fråga i övriga fall de facto kan anses utgöra ett ytmönster.

- 40 Tribunalen gjorde inte någon felaktig rättstillämpning när den använde sig av kriteriet som innebär att det med beaktande av de berörda varornas art är möjligt, och inte föga sannolikt, att det omtvistade kännetecknet kommer att användas som ett ytmönster, för att tillämpa den rättspraxis som avser tredimensionella varumärken som sammanfaller med varornas utseende.
- 41 Å ena sidan är det omtvistade kännetecknet, som är sammansatt av en rad beståndsdelar som upprepas regelbundet, med beaktande av de inneboende egenskaperna hos detta kännetecken och till de berörda varornas art, i princip avsett att anbringas på dessa varors yta, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 77 i sitt förslag till avgörande. Det finns en inherent sannolikhet för att ett kännetecken som består i en repetitiv sekvens av beståndsdelar används som ytmönster och således för att det sammanfaller med de berörda varornas utseende.
- 42 Å andra sidan är det kriterium som avser den mest sannolika användningen, som tillämpades i beslutet av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254, punkt 55), inte relevant i förevarande fall, eftersom det mål som gav upphov till detta beslut inte avsåg registrering av ett kännetecken som bestod i en repetitiv sekvens av beståndsdelar, utan ett kännetecken som återgav en vinkel med streckade kanter.
- 43 Att tillämpa kriteriet om den mest sannolika användningen, såsom klaganden har gjort gällande, skulle dessutom leda till att kännetecken som på grund av sina inneboende egenskaper särskilt lämpar sig för att användas som ytmönster, med avseende på de berörda varorna, kunde undgå tillämpningen av rättspraxis avseende varumärken som sammanfaller med varors utseende, trots att det, när det gäller sådana kännetecken, finns en inherent sannolikhet för att de kommer att användas som ytmönster och således för att de sammanfaller med varornas utseende.
- 44 Under dessa omständigheter kan överklagandet inte vinna bifall på den första grundens första del.

Den första grundens andra del

– Parternas argument

- 45 Genom den första grundens andra del har klaganden gjort gällande att tribunalen felaktigt underlät att fastställa vad som var normen eller sedvanligt i branschen för de berörda varorna och att bedöma det omtvistade kännetecknet i förhållande till dessa normer.
- 46 Klaganden erinrar i detta sammanhang, med hänvisning till domen av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31), och domen av den 24 maj 2012, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli/harmoniseringskontoret (C-98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 42), om den fasta rättspraxis som innebär att det endast är varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och som således fyller sin grundläggande funktion att ange varans ursprung, som inte ska anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i den bestämmelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.
- 47 Klaganden har gjort gällande att tribunalen, i punkterna 83–96 och 113–123 i den överklagade domen, endast undersökte om de berörda varorna i princip kunde ha ett ytmönster och att den, i punkt 133 i den domen, upprepade det allmänna påstående som överklagandenämnden uttalat, nämligen att den allmänna erfarenheten visar att mönster som anbringas på ytan kännetecknas av att det finns oändligt många olika mönster. Detta påstående kan emellertid inte ersätta fastställandet av vad som är normen eller sedvanligt i branschen för varje kategori av de berörda varorna. Detta gäller i än högre grad som varor som ”medicinska apparater och instrument”, ”sadelmakerivaror” eller ”fotbeklädnader” inte kan inordnas i en kategori av homogena produkter.

48 EUIPO har i första hand gjort gällande att den första grundens andra del inte kan tas upp till prövning och i andra hand att den inte kan ligga till grund för ett bifall till överklagandet.

– *Domstolens bedömning*

49 Genom den första grundens andra del har klaganden i huvudsak gjort gällande att tribunalen felaktigt underlät att fastställa vad som var normen eller sedvanligt i branschen för varje kategori av de varor som omfattades av det omtvistade kännetecknet vid prövningen av huruvida det internationella varumärke som ansökan om skydd avsåg hade särskiljningsförmåga. Klaganden har genom denna delgrund åberopat en rättsfråga som kan tas upp till sakprövning inom ramen för ett överklagande, i enlighet med den rättspraxis som nämnts i punkt 29 i denna dom.

50 När det gäller frågan huruvida det finns fog för denna delgrund, kan det konstateras att den grundar sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen.

51 I punkterna 70–128 i den överklagade domen undersökte tribunalen nämligen, i ett första led, huruvida rättspraxis avseende kännetecknen som sammanfaller med varors utseende, med avseende på de berörda varorna, var tillämplig i förevarande fall, mot bakgrund av det kriterium som fastställts i punkt 55 i den domen, nämligen 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. Tribunalen analyserade detta med avseende på varje kategori av de berörda produkterna och bedömde, med hänsyn till normerna och vad som var sedvanligt i den berörda branschen, om det var föga sannolikt eller inte att dessa varor hade ett ytmönster.

52 I ett andra led, i punkterna 129–147 i den överklagade domen bedömde tribunalen, när det gäller de varor med avseende på vilka överklagandenämnden haft fog för att tillämpa den rättspraxis som avsåg tredimensionella varumärken, om denna nämnd även hade haft fog för att anse att detta kännetecken inte i betydande mån avviker från normerna eller från vad som är sedvanligt i de berörda branscherna och således att det saknade särskiljningsförmåga.

53 Tribunalen slog i det avseendet fast, i punkterna 131 och 132 i den överklagade domen, att det omtvistade kännetecknet bestod i ett enkelt mönster som utgjordes av en enkel kombination av vågformade linjer som korsar varandra upprepade gånger och avfärdade klagandens argument att de former som utgör kännetecknet är ovanliga redan tagna var för sig. I punkt 133 i den överklagade domen tillade tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden hade påpekat, att allmän erfarenhet visar att mönster som anbringas på ytan kännetecknas av att det finns oändligt många olika mönster och att beståndsdelarna i mönster som anbringas på ytan ofta är enkla geometriska former såsom prickar, cirklar, rektanglar eller linjer, varav de sistnämnda kan vara raka eller gå upp och ned i ett sicksackmönster eller ett vågmönster.

54 Tribunalen erinrade först, i punkt 136 i den överklagade domen, om att det när en klagande gör gällande att ett sökt varumärke har särskiljningsförmåga, trots EUIPO:s bedömning, ankommer på vederbörande att tillhandahålla konkreta och välgrundade upplysningar som styrker att det sökta varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga eller att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning. Därefter prövade den, i punkterna 137–147 i den domen de argument klaganden anfört och den bevisning klaganden lagt fram.

55 I punkt 138 i den överklagade domen fann tribunalen – i samband med prövningen av klagandens argument att överklagandenämnden inte borde ha begränsat sig till allmänna påståenden som avsåg samtliga varor eller tjänster – att överklagandenämndens konstaterande, att mönster som anbringas på en yta kännetecknas av att det finns oändligt många olika mönster, inte är begränsat till en bestämd bransch. I punkt 144 i den domen fann tribunalen att de bilder av skor som klaganden lämnat in inte

var ägnade att styrka att det omtvistade kännetecknet i betydande mån avvek från normerna och från vad som är sedvanligt i skobranschen. I punkt 145 i den överklagade domen ansåg tribunalen att det fåtal bilder på iläggssulor som klaganden lagt fram under alla omständigheter inte var ägnade att styrka att det omtvistade kännetecknet i betydande mån avviker från normerna och från vad som är sedvanligt i den berörda branschen, eftersom samtliga bilder visade ovansidan på iläggssulorna. Tribunalen konstaterade, med avseende på de övriga aktuella varorna, att klaganden inte hade lämnat in några bilder som syftade till att styrka vilka normerna är och vad som är sedvanligt i de berörda branscherna. Tribunalen fann därför, i punkt 147 i den överklagade domen, att klagandens påståenden inte kunde styrka att det omtvistade kännetecknet i betydande mån avviker från normerna och från vad som är sedvanligt i de berörda branscherna.

- 56 Tribunalen kan under dessa omständigheter inte klandras för att den inte fastställde vilka normerna är och vad som är sedvanligt i de berörda branscherna vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos kännetecknet i fråga.
- 57 Talan kan således inte vinna bifall på den första grundens andra del.

Den första grundens tredje del

– Parternas argument

- 58 Genom den första grundens tredje del har klaganden gjort gällande att tribunalen tillämpade strängare kriterier än de som anges i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 när den, i punkterna 130, 131 och 133 i den överklagade domen, menade att det aktuella internationella varumärket gav ett banalt helhetsintryck och att mönster som anbringas på ytan ofta är enkla geometriska former såsom prickar, cirklar, rektanglar eller linjer.
- 59 Klaganden har i detta avseende hänvisat till domen av den 16 september 2004, SAT.1/harmoniseringskontoret (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 41), av vilken det framgår att det inte uppställs något krav på en viss nivå av kreativitet eller fantasi från varumärkesinnehavarens sida för att ett tecken ska kunna registreras som EU-varumärke, utan att det räcker att kännetecknet gör det möjligt att särskilja de berörda varorna och tjänsterna från andra företags varor eller tjänster. Det omtvistade kännetecknet, som utgörs av sammanflätade linjer som korsar varandra i 90 graders vinkel, ger ett tydligt och karakteristiskt helhetsintryck av ett "fiskbensmönster", på så sätt att det helhetsintryck som skapas av detta kännetecken gör det möjligt att ange dess ursprung.
- 60 EUIPO har i första hand gjort gällande att den första grundens tredje del inte kan tas upp till prövning och i andra hand att den inte kan ligga till grund för ett bifall till överklagandet.

– Domstolens bedömning

- 61 Även om klaganden, genom den första grundens tredje del i huvudsak har gjort gällande att tribunalen tillämpat artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 på ett felaktigt sätt, så ifrågasätter klaganden i själva verket den bedömning av de faktiska omständigheterna som tribunalen gjorde i punkterna 130, 131 och 133 i den överklagade domen, enligt vilka kännetecknet ger ett banalt helhetsintryck. Av detta följer att klaganden med sin argumentation eftersträvar att domstolen ska göra en ny bedömning av kännetecknet.
- 62 Eftersom klaganden inte har gjort gällande att de faktiska omständigheterna har missuppfattats i detta avseende, konstaterar domstolen att den första grundens tredje del inte kan tas upp till sakprövning, i enlighet med den rättspraxis som angetts i punkt 29 i denna dom.

- 63 Av detta följer att den första grunden som åberopats till stöd för överklagandet i vissa delar är ogrundad och i övriga delar inte kan tas upp till sakprövning.

Den andra grunden

Den andra grundens första del

– Parternas argument

- 64 Genom den andra grundens första del har klaganden gjort gällande att den överklagade domen innehåller en motsägelse i domskälen, nämligen mellan punkt 77 i den domen och punkterna 76 och 78 i samma dom.
- 65 Tribunalen angav nämligen, i punkt 77, att bedömningen av ett känneteckens ursprungliga särskiljningsförmåga ska grundas på kännetecknets egenskaper, oberoende av hur det eventuellt har använts rent konkret. I punkterna 76 och 78 refererade tribunalen emellertid till ett uttalande av klaganden vid förhandlingen, angående hur kännetecknet tidigare hade använts.
- 66 EUIPO har gjort gällande att överklagandet inte kan bifallas på den andra grundens första del.

– Domstolens bedömning

- 67 Domstolen konstaterar att den andra grundens första del grundar sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen.
- 68 De skäl som anges i punkterna 76–78 i den överklagade domen syftar till att besvara klagandens argument, som återges i punkt 74 i den domen, enligt vilket det omtvistade beslutet innehöll en motsägelse, eftersom samma varumärke inte samtidigt kan vara ett tvådimensionellt ytmönster och en beklädnad i tre dimensioner.
- 69 Efter det att tribunalen, i punkt 75 i den överklagade domen, slagit fast att det inte finns något som hindrar att dels en tvådimensionell användning, dels en tredimensionell användning av ett kännetecken beaktas, påpekade den, i punkt 76 i den domen, att klaganden vid förhandlingen hade medgett att det omtvistade kännetecknet sedan mer än 40 år användes på skors yttersulor och att en sådan användning innebar att kännetecknet användes som ytmönster i relief. I punkt 77 i den domen tillade tribunalen att det visserligen är riktigt att bedömningen av ett känneteckens ursprungliga särskiljningsförmåga ska grundas på kännetecknets egenskaper, oberoende av hur det eventuellt har använts rent konkret. Tribunalen påpekade, i punkt 78 i samma dom, att klagandens argumentation inte var konsekvent, eftersom klaganden dels hade hävdat att det internationella varumärket utgjorde ett "vanligt" tvådimensionellt figurmärke och inte ett ytmönster, dels att varumärket används på skornas yttersulor, det vill säga som ett ytmönster i relief.
- 70 Det följer således av punkterna 76–78 i den överklagade domen att tribunalen begränsade sig till att betona att klagandens argumentation var inkonsekvent. Under dessa omständigheter kan det inte anses att de skäl i den överklagade domen som anges i dessa punkter är motsägelsefulla.
- 71 Överklagandet kan därmed inte vinna bifall såvitt avser den andra grundens första del.

Den andra grundens andra del

– Parternas argument

- 72 Genom den andra grundens andra del har klaganden gjort gällande att punkt 75 i den överklagade domen innehåller en motsägelse när det gäller frågan huruvida ett varumärkes särskiljningsförmåga kan bedömas på grundval av en tvådimensionell och en tredimensionell användning av varumärket. I den punkten hänvisade tribunalen till en av sina tidigare domar, i vilken tribunalen beaktat båda typerna av användning av det berörda varumärket. Bedömningen av särskiljningsförmågan ska emellertid göras från fall till fall, vilket innebär att hänvisningen till en tidigare dom meddelad av tribunalen inte räcker för att slå fast att ett varumärkes särskiljningsförmåga kan bedömas med beaktande av dess tvådimensionella och tredimensionella användning.
- 73 EUIPO har gjort gällande att den andra grundens andra del är ogrundad.

– Domstolens bedömning

- 74 I punkt 75 i den överklagade domen besvarade tribunalen klagandens argument, enligt vilket det omtvistade beslutet innehöll en motsägelse, eftersom ett och samma varumärke inte samtidigt kan användas bidimensionellt och tredimensionellt. Tribunalen ansåg att det inte fanns något som hindrade att båda användningarna av varumärket beaktades. Tribunalen hänvisade i detta hänseende till domen av den 10 september 2015, EE/harmoniseringskontoret (Återgivning av vita prickar mot elfenbensfärgad bakgrund) (T-144/14, ej publicerad, EU:T:2015:615), i vilken tribunalen beaktade dessa två användningsområden när det gäller ett figurkännetecken i form av vita prickar mot elfenbensfärgad bakgrund. Tribunalen fann, i förevarande fall, att det omtvistade beslutet inte innehöll någon motsägelse på denna punkt.
- 75 Även om det, såsom klaganden har gjort gällande, är riktigt att bedömningen av ett känneteckens särskiljningsförmåga ska göras från fall till fall, så kan tribunalen ändå, i samband med motiveringen av sin bedömning av särskiljningsförmågan, hänvisa till liknande fall, utan att för den sakens skull motsäga sig själv.
- 76 Av detta följer att den andra grundens andra del är ogrundad. Överklagandet kan således inte vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden

Parternas argument

- 77 Genom den tredje grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen, i punkterna 134–139 i den överklagade domen, missuppfattade de faktiska omständigheterna, eftersom de omständigheter som tribunalen ansåg vara ”välkända” uppenbart inte är det vad gäller användningen av ytmönster för de omtvistade varorna i klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. Klaganden har i detta hänseende bland annat påpekat att enbart den omständigheten att en del av varorna i fråga kan ha ytmönster inte är tillräckligt för att det ska anses vara ett välkänt faktum att dessa varor faktiskt har ytmönster och för att det internationella varumärket i fråga inte i betydande mån skiljer sig från de ytmönster som vanligen används i den berörda varusektorn.

- 78 Det kan således inte anses vara välkänt att medicinska, kirurgiska, odontologiska och veterinära instrument, läder och läderimitationer, vandringsstavar, ortopediska skor, iläggssulor, fot- och skoinlägg, skodelar och skoinlägg, särskilt passbitar, kilar och skodynor, seldon, resegarderober, bärväsor för dokument och koffertar vanligen har ytmotiv.
- 79 EUIPO har gjort gällande att den tredje grunden för överklagandet inte kan tas upp till prövning.

Domstolens bedömning

- 80 Med beaktande av att ett påstående om en missuppfattning av de faktiska omständigheterna utgör ett undantagsfall, krävs det enligt artikel 256 FEUF, artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol och artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler särskilt att klaganden tydligt anger de omständigheter och den bevisning som ska ha missuppfattats av tribunalen och visar vilka fel i bedömningen som enligt klaganden utgör en sådan missuppfattning. Det ska utifrån handlingarna i målet vara uppenbart att tribunalen missuppfattat bevisningen eller de faktiska omständigheterna, utan att domstolen ska behöva göra en ny bedömning därav (dom av den 17 mars 2016, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 69 och där angiven rättspraxis, och dom av den 6 juni 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, ej publicerad, EU:C:2018:396, punkterna 47 och 48).
- 81 Det kan i förevarande fall konstateras att klaganden endast gjort gällande att de faktiska omständigheter som tribunalen ansett vara ”välkända” uppenbart inte är välkända vad gäller användningen av ytmönster på de omtvistade varorna i klasserna 10, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen, utan att åberopa någon som helst bevisning till stöd för att tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna i detta avseende.
- 82 Den tredje grunden som åberopats till stöd för överklagandet kan således inte tas upp till sakprövning.
- 83 Mot bakgrund av det ovan angivna ska överklagandet ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 84 Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1 i samma regler, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO har yrkat att Birkenstock Sales ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Birkenstock Sales har tappat målet ska EUIPO:s yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

- 1) Överklagandet ogillas.**
- 2) Birkenstock Sales GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter