



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 9 september 2014\*

”Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer en avbruten kaka — Registreringshinder — Särprägel saknas — Artiklarna 4, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002”

I mål T-494/12,

**Biscuits Poult SAS**, Montauban (Frankrike), företrätt av advokaten C. Chapoullié,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

**Banketbakkerij Merba BV**, Oosterhout (Nederländerna), företrätt av advokaten M. Abello,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 2 augusti 2012 (ärende R 914/2011-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Banketbakkerij Merba BV och Biscuits Poult SAS,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Papasavvas samt domarna N.J. Forwood (referent) och E. Bieliūnas,

justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 14 november 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 14 februari 2013,

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 12 februari 2013,

\* Rättegångsspråk: franska.

efter förhandlingen den 2 april 2014,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

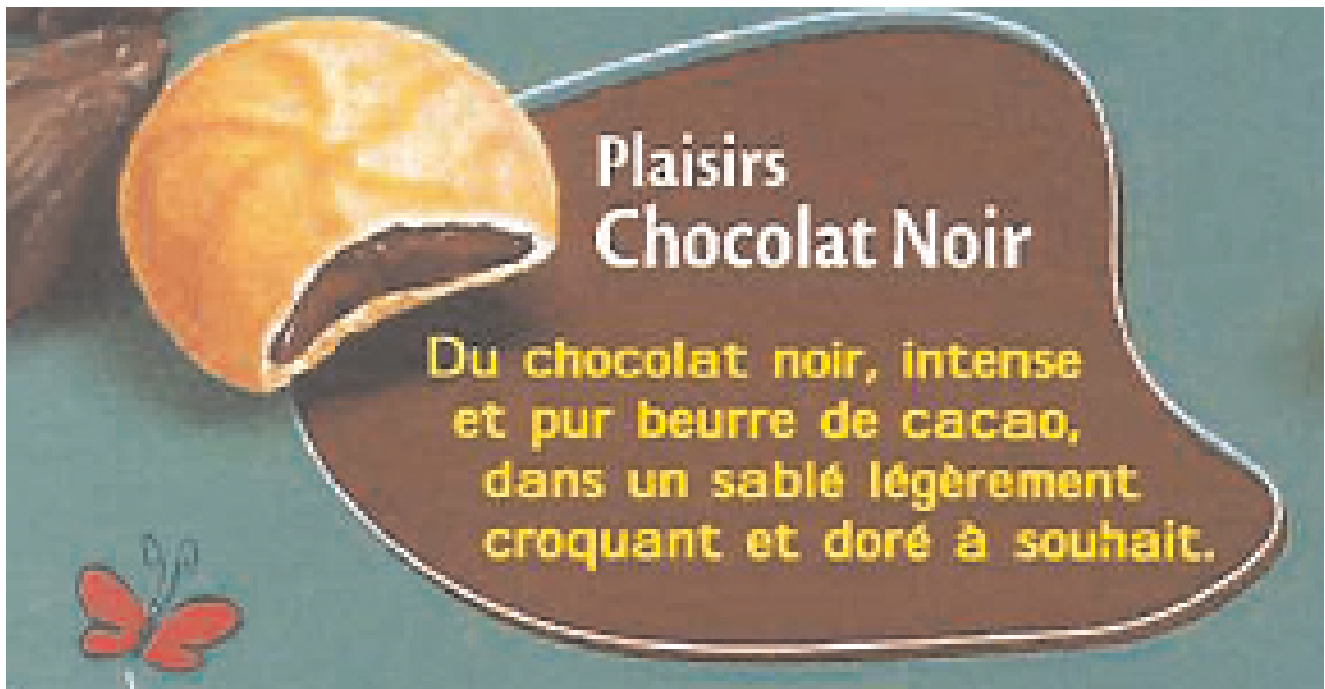
- 1 Sökanden, Biscuits Poult SAS, ingav den 25 mars 2009 en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
- 2 Den formgivning som sökanden ansökt om registrering för är avsedd att användas för "kakor". Den återges på följande sätt:



- 3 Den ifrågasatta gemenskapsformgivningen registrerades under nummer 1114292-0001 och offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 75/2009 den 22 april 2009.
- 4 Intervenienten Banketbakkerij Merba BV ingav den 15 februari 2010 en ansökan om ogiltighetsförklaring av den ifrågasatta formgivningen till harmoniseringsbyrån, med stöd av artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002. I ansökan om ogiltighetsförklaring gjorde intervenienten gällande att formgivningen inte var ny och att den saknade särprägel, och att dess utseende var betingat av sin tekniska funktion i den mening som avses i artiklarna 5, 6 och 8 i förordning nr 6/2002.

- 5 Till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring åberopade intervenienten, vad gäller att den omtvistade formgivningen inte var ny och att den saknade särprägel, de tidigare formgivningar som återges nedan:









- 6 Genom beslut av den 28 februari 2011 avslog annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrån ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen.
- 7 Intervenienten överklagade annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 22 april 2011.
- 8 Genom beslut av den 2 augusti 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) ogiltigförklarade harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den omtvistade formgivningen i enlighet med artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, på grund av att den saknade särprägel i den mening som avses i artikel 6 i nämnda förordning.

- 9 Överklagandenämnden angav bland annat, först och främst att lagret av den utbredda krämen inuti och längs med hela kakan, inte kunde beaktas vid bedömningen av om den omtvistade formgivningen hade särprägel, eftersom den inte är synlig vid en normal användning av produkten. Överklagandenämnden ansåg vidare att utsidan av den omtvistade formgivningen är densamma som de tre första formgivningarna som återges i punkt 5 ovan. Enligt överklagandenämnden medförde slutligen inte den omtvistade produkten, för en upplyst användare som regelbundet tillhandahåller eller konsumerar denna typ av kaka, ett annat helhetsintryck än det som frambringas av de tre tidigare formgivningarna, med beaktande av den stora grad av frihet som formgivaren av denna typ av produkter besitter.

### **Parternas yrkanden**

- 10 Sökanden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara eller ”åtminstone ändra” det angripna beslutet,
  - fastställa annulleringsenhetens beslut,
  - avslå ansökan om ogiltighetsförklaring, och
  - förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan, och
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan,
  - fastställa det angripna beslutet,
  - i andra hand, återförvisa målet till överklagandenämnden för att den ska avgöra frågan om särprägel av den omtvistade formgivningen med beaktande av samtliga tidigare formgivningar, och
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

- 13 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund avseende åsidosättande av artikel 6 i förordning nr 6/2002.
- 14 Sökanden har till stöd för denna grund gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta de invändiga delarna av den omtvistade formgivningen och den har således underlåtit att beakta skillnaderna i förhållande till de tidigare formgivningarna, vilka ger formgivningen särprägel.
- 15 Sökanden anser inte att en kaka kan anses utgöra en ”sammansatt produkt” i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002 och den utbredda krämen inuti och längs med hela kakan kan därför inte utgöra en beståndsdel av en sådan produkt. Artikel 4.2 i samma förordning är således inte tillämplig i förevarande fall.

- 16 I andra hand gör sökanden gällande att den utbredda krämen inuti och längs med hela kakan är synlig vid normal användning av produkten eftersom produkten bryts sönder när den konsumeras, vilket utgör dess normala användning. En sådan återgivning av kakan speglar de säljfrämjande åtgärder som förekommer inom den aktuella industrin. Den ifrågavarande krämen skulle således ha beaktats med tillämpning av artikel 4.2 i förordning nr 6/2002.
- 17 Sökanden gör också gällande att överklagandenämnden borde ha fastslagit att den omtvistade formgivningens särprägel i förhållande till de tre första formgivningarna som återges i punkt 5 ovan, med beaktande av samtliga detaljer avseende den omtvistade formgivningen, så som dess utseende, linjer, konturer, färger, kontrasten mellan de inre och yttre delarna, den gyllene ytan, antalet chokladbitar på ytan och dess ytstruktur.
- 18 I detta hänseende framgår det av artikel 3 a i förordning nr 6/2002 att ”formgivning” definieras som ”en produkts eller en produkt dels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”.
- 19 Det följer härav att en ”formgivning skall skyddas”, i den mening som avses i artikel 4.1 i förordning nr 6/2002, genom skydd av en produkts utseende. Med produkt avses enligt artikel 3 b i samma förordning alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, eller en del av ett sådant föremål.
- 20 Det framgår dessutom av skälen 7, 12 och 14 i förordning nr 6/2002 – som hänför sig till skydd för industriell formgivning, begränsningen till synliga beståndsdelar och intrycket som en kunnig användare ges vid betraktande av produkten – att förordningen endast omfattar skydd för synliga delar av en produkt och synliga produkt delar, som följaktligen kan registreras som en formgivning.
- 21 Mot denna bakgrund utgör artikel 4.2 i förordning nr 6/2002 en specialbestämmelse som specifikt avser formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002. Enligt denna bestämmelse skyddas dessa formgivningar endast, för det första, om beståndsdelarna, när de har infogats i den sammansatta produkten, förblir synliga vid normal användning av denna, och för det andra, om sådana synliga detaljer i beståndsdelarna i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel.
- 22 Med beaktande av den särskilda karaktären av beståndsdelarna i en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002, vilka kan vara föremål för produktion och saluföring som skiljer sig från produktionen och saluföringen av den sammansatta produkten, är det rimligt att lagstiftaren medger möjligheten att de registreras som en formgivning, under förutsättning att de förblir synliga efter det att de har infogats i den sammansatta produkten och endast avseende de delar av de aktuella beståndsdelarna som är synliga vid normal användning av den sammansatta produkten och endast i den mån som dessa delar är nya och har särprägel.
- 23 Artikel 4.2 och 4.3 i förordning nr 6/2002 har således varken som syfte eller verkan att mångfaldiga de detaljer i en produkt som kan utgöra en formgivning i enlighet med artikel 3 a i denna förordning, utan etablerar en specialbestämmelse som avser ett särskilt fall.
- 24 I förevarande fall, vilket redogörs för i punkt 14 i det angripna beslutet, har svaranden i förfarandet vid överklagandenämnden medgett att den utbredda smälta krämen inuti och längs med kakan, endast är synlig om kakan har brutits sönder. En sådan detalj hänför sig följaktligen inte till den aktuella produktens utseende.



- 25 Domstolen slår därför fast att överklagandenämnden har tillämpat artiklarna 3 och 6 i förordning nr 6/2002 på ett korrekt sätt, när den i punkterna 15 och 16 i det angripna beslutet konstaterade att den utbredda smälta krämen inuti och längs med kakan inte var synlig, eftersom produkten var tvungen att brytas sönder för att insidan skulle synliggöras, varför denna detalj inte kunde beaktas vid bedömningen av om den omtvistade formgivningen har särprägelse.
- 26 Som harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande, saknar det dessutom betydelse att den aktuella produkten liknar den omtvistade formgivningen när den bryts i syfte att konsumeras.
- 27 I detta hänseende grundar sig sökandens argument, att den utbredda smälta krämen inuti och längs med kakan förblir synlig vid "normal användning", nämligen vid konsumtion, på en felaktig tolkning av artikel 4.2 och 4.3 i förordning nr 6/2002 och det är därför utan verkan. Av dessa bestämmelser följer att begreppet "normal användning" endast är relevant när det gäller att bedöma huruvida ett skydd kan ges för en formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002. Definitionen i artikel 4.3 i nämnda förordning avser dessutom begreppet "normal användning" enligt punkt 2 a i nämnda artikel.
- 28 Parterna är med all rätt ense om att en kaka, så som den som återges i den omtvistade formgivningen, inte är en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002, eftersom den inte består av flera utbytbara beståndsdelar, så att produkten kan tas isär och åter hopfogas. Följaktligen ska de skyddsvärda detaljerna i den omtvistade formgivningen bestämmas utifrån de bestämmelser som återges i punkterna 18–20 ovan, i vilka det, beträffande produkter som inte består av flera beståndsdelar som kan hopmonteras till en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 c i förordning nr 6/2002, inte hänvisas till begreppet "normal användning" utan till en produkts utseende i den mening som avses i artikel 3 a i denna förordning.
- 29 Överklagandenämnden har således inte gjort en felaktig bedömning genom att, i punkterna 13 och 16 i det angripna beslutet, slå fast att de detaljer i produkten som inte är synliga, vilka inte kan hänföras till dess utseende, inte kan beaktas vid bedömningen av om formgivningen kan vara föremål för skydd. Den har inte heller gjort en felaktig bedömning genom att i punkt 17 i det angripna beslutet dra slutsatsen att "den fyllning som finns inuti kakan, så som återges i formgivningen, inte ska beaktas vid bedömningen av formgivningens särprägelse".
- 30 Eftersom bestämmelsen i artikel 4.2 och 4.3 i förordning nr 6/2002 specifikt avser beståndsdelar som kan hopmonteras till en sammansatt produkt (se punkterna 21–23 ovan), och utgör en anpassning till detta särskilda område, som inte är aktuellt i förevarande fall, av huvudregeln som återges i punkterna 18–20 ovan, och inte har till syfte eller verkan att ändra kravet på att de detaljer i en produkt som återges i formgivningen ska vara synliga, kan den omständigheten att punkterna 13 och 16 i det angripna beslutet innehåller en hänvisning till denna bestämmelse inte medföra att resonemanget i punkterna 13–17 i samma beslut ska anses vara felaktigt.
- 31 Följaktligen kan inte något av sökandens argument, som återges i punkterna 15 och 16 ovan, medföra att det angripna beslutet inte ska anses vara välgrundat. Eftersom det endast är de synliga detaljerna i den produkt som avses med den omtvistade formgivningen som kan beaktas vid bedömningen av särprägel (se punkterna 25–30 ovan), bortser tribunalen från sökandens argument avseende denna bedömning (se punkt 17 ovan).
- 32 Med beaktande av en formgivares stora grad av frihet på området, vilket har konstaterats i punkt 30 i det angripna beslutet och inte har ifrågasatts av sökanden, ska överklagandenämndens bedömning i detta hänseende fastställas.

- 33 Som överklagandenämnden särskilt konstaterat i punkterna 21–24 i det angripna beslutet, avgör den oregelbundna och skrovliga ytan på utsidan av kakan, dess gulaktiga färg, dess runda form och förekomsten av chokladbitar – vilka förekommer i de motstående formgivningarna – det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, vilket medför att den ifrågasatta produkten inte kan anses ha särprägel.
- 34 Den omständigheten att den ifrågasatta formgivningen har en slätare yta i förhållande till den första och den tredje formgivningen som återges i punkt 5 ovan, samt skillnaderna i antalet chokladbitar och dessa bitars exakta dimensioner och den mer eller mindre utstående karaktären av dessa på den omtvistade formgivningen, medför inte att den senare kan anses ha särprägel. Även med beaktande av formgivarens stora grad av frihet på området, är dessa skillnader inte sådana att de ändrar det helhetsintryck som en kunnig användare enligt definitionen i punkt 28 i det angripna beslutet får av den omtvistade formgivningen.
- 35 Överklagandenämnden har således inte gjort något fel när den, i punkt 31 i det angripna beslutet, fastställde att den omtvistade formgivningen skulle ogiltigförklaras i enlighet med artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, eftersom den inte kan anses ha särprägel i den mening som avses i artikel 6 i samma förordning.
- 36 Mot bakgrund av det ovan anförda ska talan ogillas. Det saknas anledning att pröva frågan om huruvida sökandens andra yrkande och en bilaga till ansökan kan tas upp till prövning, vilket har bestritts av harmoniseringsbyrån.

### Rättegångskostnader

- 37 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden härom bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Biscuits Poult SAS ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Banketbakkerij Merba BV.**

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 september 2014.

Underskrifter