

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 18 mars 2010*

I mål T-9/07,

Grupo Promer Mon Graphic, SA, Sabadell (Spanien), företrätt av advokaten
R. Almaraz Palmero,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

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

PepsiCo, Inc., New York, New York (Förenta staterna), företrätt av advokaterna E. Armijo Chávarri och A. Castán Pérez-Gómez,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 27 oktober 2006 (ärende R 1001/2005-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Grupo Promer Mon Graphic, SA och PepsiCo, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M. Prek och V.M. Ciucă (referent),

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 januari 2007,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 april 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 april 2007,

efter förhandlingen den 8 juli 2009,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1. Förordning (EG) nr 6/2002

- 1 Bestämmelserna om gemenskapsformgivning har fastställts i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
- 2 Artikel 3 a i förordning nr 6/2002 har följande lydelse:

”I denna förordning avses med

- a) *'formgivning'*: en produkts eller en produktfels 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...”

3 Artikel 10 i förordning nr 6/2002 har följande lydelse:

”1. En gemenskapsformgivningens skyddsomfång skall omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck.

2. Vid prövning av skyddsomfånget skall hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.”

4 I artikel 25 i förordning nr 6/2002, i den version som är tillämplig på de faktiska omständigheterna i förevarande mål, föreskrivs följande:

”1. En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om

a) formgivningen inte överensstämmer med definitionen i artikel 3 a,

b) den inte uppfyller kraven i artiklarna 4–9,

3. De grunder som anges i punkterna 1 d–f får åberopas endast av den person som ansöker om eller innehar den tidigare rättigheten.

...”

5 I artikel 36 i förordning nr 6/2002 anges följande:

”...

2. Ansökan skall vidare innehålla uppgifter om de produkter som formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för.

...

6. De uppgifter som avses i punkt 2 och i punkt 3 a och d skall inte påverka formgivningens skyddsomfång som sådant.”

6 Enligt artikel 43 i förordning nr 6/2002 ska ”prioritetsdagen [...] räknas som den dag då ansökningen om en registrerad gemenskapsformgivning lämnades in, i enlighet med ... artikel 25.1 d och artikel 50.1”.

- 7 I artikel 52.1 i förordning nr 6/2002 föreskrivs att "[m]ed förbehåll för artikel 25.2, 25.3, 25.4 och 25.5 får varje fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighet, som har befogenhet till detta, till [harmoniseringsbyrån] lämna in en ansökan om ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning".

- 8 Enligt artikel 61.1 i förordning nr 6/2002 får "[ö]verklagandenämndens beslut ... överklagas hos Europeiska gemenskapernas domstol".

- 9 I artikel 62 första meningen i förordning nr 6/2002 föreskrivs att "[harmoniseringsbyråns] beslut skall innehålla beslutets grunder".

2. Direktiv 98/71/EG

- 10 Artikel 1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, s. 28) har följande lydelse:

"I detta direktiv avses med

- a) 'mönster': en produkts eller en produktfels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material."

¹¹ I artikel 9 i direktiv 98/71 anges följande:

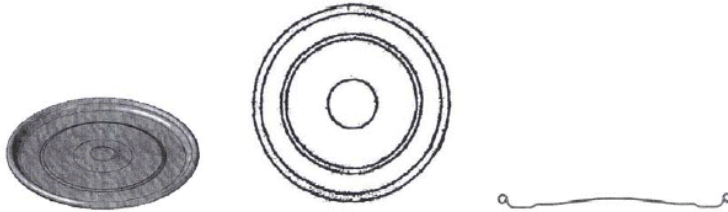
”1. Mönsterrättens skyddsomfång skall omfatta varje mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare.

2. Vid prövning av skyddsomfånget skall hänsyn tas till formgivarens frihet att utveckla sitt mönster.”

Bakgrund till tvisten

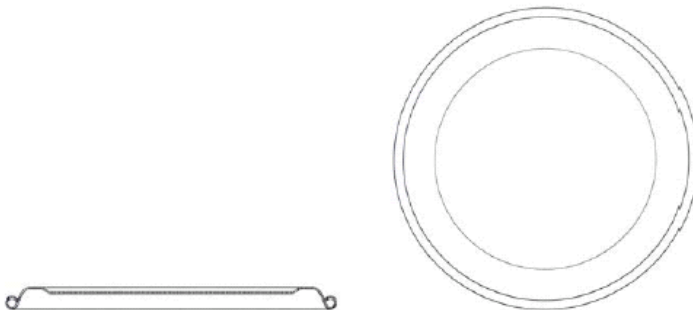
¹² Den 9 september 2003 ingav intervenienten, PepsiCo, Inc., en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning till harmoniseringsbyrån i enlighet med förordning nr 6/2002. I samband med ansökan om registrering åberopades prioritet för den spanska formgivningen nr 157156 som inlämnats den 23 juli 2003 och för vilken ansökan om registrering offentliggjordes den 16 november 2003.

- 13 Gemenskapsformgivningen registrerades som nummer 74463-0001 för följande produkter: "Reklamartiklar för leksaker". Denna formgivning återges på följande sätt:



- 14 Den 4 februari 2004 ingav sökanden, Grupo Promer Mon Graphic, SA, en ansökan om ogiltigförklaring av formgivning nr 74463-0001 (nedan kallad den angripna formgivningen) i enlighet med artikel 52 i förordning nr 6/2002.

- 15 Ansökan om ogiltigförklaring grundades på en gemenskapsformgivning som registrerats som nummer 53186-0001 (nedan kallad den tidigare formgivningen), för vilken ansökan inlämnades den 17 juli 2003 och för vilken prioritet för den spanska formgivningen nr 157098, som inlämnades den 8 juli 2003 och för vilken registreringsansökan offentliggjordes den 1 november 2003, hade gjorts gällande. Den tidigare formgivningen har registrerats för följande vara: "Metallplatta för leksaker". Denna formgivning återges på följande sätt:



- 16 I de grunder som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring har gjorts gällande att den angripna formgivningen inte är ny och särpräglad i den mening som avses i artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002 och att det föreligger en tidigare formgivning i den mening som avses i artikel 25.1 d i nämnda förordning.
- 17 Den 20 juni 2005 ogiltigförklarade annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrån den angripna formgivningen med stöd av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002.
- 18 Den 18 augusti 2005 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 55–60 i förordning nr 6/2002.
- 19 I beslut av den 27 oktober 2006 (nedan kallat det angripna beslutet), upphävde harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och avslog ansökan om ogiltigförklaring. Överklagandenämnden godtog inte sökandens argument att intervenienten var i ond tro, utan fann i huvudsak att den angripna formgivningen inte stod i strid med sökandens tidigare formgivning och att villkoren i artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 således inte var uppfyllda. Överklagandenämnden bedömde härvid att de produkter som omfattas av de aktuella formgivningarna tillhör en särskild kategori av reklamartiklar, nämligen ”tazos” och ”rappers”, och att den frihet som en formgivare har när han utvecklar sådana reklamartiklar följaktligen är ”påtagligt begränsad”. Överklagandenämnden bedömde mot denna bakgrund att de aktuella formgivningarna hade tillräckligt olika profil för att det skulle kunna slås fast att de ger en kunnig användare olika helhetsintryck.

Förfarandet och parternas yrkanden

20 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och vid tredje överklagandenämnden.

21 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

1. *Prövning av handlingar som ingetts först vid tribunalen*

- 22 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att handlingarna i bilagorna 6–9 till ansökan inte ska tillåtas, då de inte har ingetts i ett tidigare skede av förfarandet. Handling nr 6 består i utdrag från harmoniseringsbyråns internetsida rörande två registreringar av gemenskapsformgivningar, vilka offentliggjordes den 9 mars 2004, föreställande sexkantiga spelbrickor. Handling nr 7 är en kopia av en del av ett privat avtal mellan sökanden och ett annat bolag. Handling nr 8 är ett utdrag från en internetsida innehållande uppgifter om ”pogs” och ”tazos”. Handling nr 9 innehåller en översikt över sökandens produktutbud kallat ”BEYBLADE™ SPINNERS”.
- 23 Sökanden har i ett svar på en fråga från tribunalen bekräftat att handlingarna nr 6–9 har getts in först vid tribunalen, men har samtidigt påpekat att dessa handlingar ingavs mot bakgrund av skälen och artikeldelen i det angripna beslutet.
- 24 Dessa handlingar som getts in först vid tribunalen kan inte beaktas. Talan vid tribunalen syftar nämligen till att, i den mening som avses i artikel 61 i förordning nr 6/2002, pröva lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat, och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt, mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas, utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang och analogt, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR OCH FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

25 Denna slutsats påverkas inte av det argument som sökanden anförde vid förhandlingen om att nämnda handlingar ingavs mot bakgrund av innehållet i det angripna beslutet.

2. Prövning i sak

26 Sökanden har åberopat tre grunder. Den första grunden avser intervenientens onda tro och en restriktiv tolkning av förordning nr 6/2002 i det angripna beslutet. Den andra grunden avser att den angripna formgivningen inte kan anses som ny och den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002.

Grunden avseende intervenientens onda tro och en restriktiv tolkning av förordning nr 6/2002

27 Sökanden anser att det angripna beslutet är felaktigt på grund av att överklagandenumnden gjorde en restriktiv tolkning av förordning nr 6/2002 genom att inte beakta intervenientens onda tro. Sökanden har härvid åberopat den omständigheten att intervenienten "privat och konfidentiellt" hade erhållit "kännedom" om sökandens tidigare formgivning genom en skrivelse av den 21 februari 2003 i samband med affärsdiskussioner och att grundlinjerna för nämnda formgivning hade kopierats i den angripna formgivningen, avseende vilken ansökan senare inlämnades. Av den anledningen har det datum då den tidigare formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten inte någon större betydelse och på grund av slumpmässigheten när det gäller datumen för offentliggörande är det i förevarande fall endast av betydelse huruvida den tidigare formgivningen inlämnades före den angripna formgivningen och huruvida den åberopade prioriteten inträdde vid ett tidigare datum.

28 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.

- 29 I punkt 25 i det angripna beslutet slog överklagandenämnden fast att argumentet om ond tro hos innehavaren av den angripna formgivningen inte var relevant, eftersom det inte var fråga om att fastställa huruvida en av de aktuella formgivningarna hade kopierats vid framställningen av den andra, utan om de gav samma helhetsintryck.
- 30 Tribunalen påpekar att artikel 25.1 i förordning nr 6/2002 innehåller en förteckning över de grunder med stöd av vilka en gemenskapsformgivning får ogiltigförklaras. Denna förteckning ska anses vara uttömmande, eftersom det i artikeln föreskrivs att en gemenskapsformgivning får ogiltigförklaras endast på där angivna grunder. Det kan konstateras att ond tro hos innehavaren av den angripna formgivningen inte nämns bland dessa grunder.
- 31 Vidare har sökanden i ansökan om ogiltigförklaring gjort gällande att den angripna formgivningen inte är ny och särpräglad, i enlighet med artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, samt att det föreligger en tidigare rättighet i den mening som avses i artikel 25.1 d i nämnda förordning. Vid en prövning av dessa ogiltighetsgrunder finner tribunalen att frågan om intervenientens påstått onda tro saknar relevans, eftersom tribunalen inte ska pröva hur innehavaren av den angripna formgivningen har agerat.
- 32 I motsats till vad sökanden har påstått är det det datum då allmänheten fick kännedom om den formgivning som åberopas till stöd för ansökan om ogiltigförklaring som utgör ett av tillämpningskriterierna i artikel 25.1 b och d i förordning nr 6/2002. Sökanden har anfört att intervenienten "privat och konfidentiellt" erhöll "kännedom" om sökandens tidigare formgivning i en skrivelse av den 21 februari 2003 och att denna formgivning gjordes tillgänglig för allmänheten den 1 november 2003. Tribunalen konstaterar således att nämnda formgivning inte gjorts tillgänglig för allmänheten den 21 februari 2003 och att detta "offentliggörande" inte kan åberopas inom ramen för tillämpningen av artikel 25.1 b och d i förordning nr 6/2002.
- 33 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på grunden om intervenientens onda tro och en restriktiv tolkning av förordning nr 6/2002.

- 34 Tribunalen ska härefter pröva grunden om ett åsidosättande av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002.

Grunden om ett åsidosättande av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002

Parternas argument

- 35 Sökanden har för det första gjort gällande att "tazos" eller "rappers" inte utgör en produktkategori i sig utan tillhör kategorin reklamartiklar för leksaker. Sökanden har kritiserat överklagandenämnden för att i punkterna 16–18 i det angripna beslutet ha hänvisat till produkter som kallas "tazos", "pogs" eller "rappers" som om det rörde sig om identiska produkter och funnit att ordet "tazos" är den spanska översättningen av det engelska ordet "rappers". "Pogs", som härrör från 1920-talet, är emellertid tvådimensionella mycket platta brickor av kartong som är mycket svåra att flytta eller vända på. "Rappers" däremot har utformats med en metallyta som gör det lätt att flytta och vända dem. Deras mittparti och sammansättning av metall skiljer dem väsentligt från "pogs" eller "tazos", vilka tillkom under åren 1994–1998, och ger andra spelmöjligheter.
- 36 Med hänvisning till kategorin reklamartiklar för leksaker har sökanden således för det andra bestritt bedömningen i punkt 20 i det angripna beslutet, att formgivarens frihet vid utvecklingen av den angripna formgivningen var "påtagligt begränsad".
- 37 För det tredje är den kunniga användaren ett barn på mellan 5 och 10 år och inte en marknadschef såsom det angavs i punkt 16 i det angripna beslutet. En sådan direktör

i livsmedelsindustrin är inte en slutlig användare och han har en högre grad av sakkunskap än en vanlig användare.

- 38 För det fjärde ger de aktuella formgivningarna samma helhetsintryck, eftersom skillnaderna i profil mellan de aktuella formgivningarna, tvärtemot den bedömning som gjordes i punkterna 22 och 24 i det angripna beslutet, inte är uppenbara. För att upptäcka skillnaderna krävs det särskild uppmärksamhet och en noggrann granskning av skivan. Sökanden är tveksam till om ett litet barn skulle granska skivorna mycket noggrant i profil för att upptäcka skillnaderna mellan dem.
- 39 Harmoniseringsbyrån har för det första hävdad att det ankommer på parterna att tillhandahålla uppgifter om den aktuella produktens faktiska art, de specifika förhållandena på den relevanta marknaden och hur formgivningarna uppfattas på denna marknad av en kunnig användare. Vid överklagandenämnden lämnade intervenienten uppgifter angående den aktuella produkten, och "det stod plötsligt klart" att "pogs" utgjorde en särskild produktkategori, som hade sin egen marknad och vars särskilda användningssätt påverkar formen och egenskaperna. Harmoniseringsbyrån har med hänvisning till punkt 17 i det angripna beslutet hävdad att intervenienten hade bevisat att en kunnig användare kände till de runda och platta spelbrickorna, vilka kan distribueras som reklamartiklar, särskilt inom livsmedelssektorn.
- 40 Harmoniseringsbyrån har för det andra erinrat om att det framgår av punkt 20 i det angripna beslutet att de "pogs" som ingetts av parterna vid harmoniseringsbyrån samtliga består av runda skivor, av plast eller kartong, på vilka bilder är tryckta, varvid det upphöjda mittpartiet syftar till att avge ett ljud när man trycker på mitten av "pogen". Harmoniseringsbyrån har vidare påpekat att skivans upphöjda mittparti måste vara av metall för att avge ett ljud, att det ökar möjligheten att den vänder sig, vilket för in ett slumpelement i spelet, och att formen måste vara elementär för att inte förvrider bilden som täcker "pogen". Av säkerhetsskäl bör kanterna vara rundade och den upphöjda ytan i mittpartiet inte vara högre än kanterna för att man ska kunna stapla dessa "pogs". Överklagandenämndens slutsats att formgivarens frihet begränsades av dessa krav var således riktig. Slutligen har harmoniseringsbyrån anfört att slutsatsen i punkt 24 i det angripna beslutet är välgrundad, om tribunalen godtar det förhållandet att en kunnig användare, vid den tidpunkt som gäller för den tidigare formgivningens prioritet, förväntade sig – av en sådan produkt som en "pog", eller

någon annan produkt i denna särskilda produktkategori – att den skulle ha formen av en skiva, eftersom detta var normen inom den aktuella industrisektorn.

- 41 För det tredje är en kunnig användare välunderrättad, och således uppmärksam, och har viss kunskap om den samlade mängden av redan befintliga formgivningar samt om trender rörande produkten på den relevanta marknaden. En kunnig användare är emellertid varken en formgivare eller en tillverkare av produkten i fråga. Nämnda användare har bland annat möjlighet att göra en direkt jämförelse av formgivningarna i fråga. Harmoniseringsbyrån har som svar på sökandens argument hävdats att i förevarande fall är ett barn på mellan 5 och 10 år lika uppmärksam som vilken annan vuxenkategori som helst, om inte mer.
- 42 För det fjärde har sökanden, enligt harmoniseringsbyrån, gjort en liknande bedömning som den i punkterna 22 och 23 i det angripna beslutet, nämligen att jämförelser av formgivningar enbart ska avse grafiska återgivningar. Det förhållandet att de aktuella formgivningarna är avsedda att användas för metallbrickor saknar betydelse då en sådan specifikation inte har lämnats vid registreringen. I det angripna beslutet nämns skillnaderna i profil, eftersom det inte uppifrån är möjligt att se perspektiven i de aktuella formgivningarna. Med hänsyn till den begränsade grad av frihet som formgivaren har, är även relativt små skillnader tillräckligt för att formgivningarna ska få olika helhetsintryck. De aktuella formgivningarna utvisar olikheter när det gäller de två huvudsakliga aspekter där formgivarens frihet kan komma till uttryck, nämligen valet av det motiv som pryder en ”pogs” mittparti och det sätt på vilket motivet gestaltas på denna upphöjda yta i mittpartiet.
- 43 Intervenienten anser för det första att ”tazos” eller ”rappers” utgör en särskild kategori av reklamartiklar till vilka ”tazos” eller ”rappers” i metall hör. Intervenienten har salufört denna typ av produkter i mer än 10 år. Dessutom saknar det betydelse att produkterna är av metall, eftersom detta är av funktionella skäl.

- 44 För det andra visar alla de varuprover avseende "tazos" eller "rappers" som parterna har företett vid harmoniseringsbyrån att de produkter som sökanden och intervenienten saluför är platta, cirkelformade med rundade kanter och försedda med en färgbild. Formgivaren har en mycket liten grad av frihet beträffande aktuella produkter, och små detaljer räcker för att skapa ett annat helhetsintryck.
- 45 För det tredje anser intervenienten beträffande en kunnig användare att oavsett om denne är ett barn eller en marknadschef är det väsentliga att denne känner till fenomenet "tazos" eller "rappers", vilket överklagandenämnden framhöll i punkterna 17 och 19 i det angripna beslutet. Eftersom nämnda användare kan upptäcka alla små skillnader mellan olika typer av "tazos" eller "rappers" som går utöver normen, erbjuder marknadsföringsbolagen ännu mer utvecklade "tazos" eller "rappers" på marknaden.
- 46 För det fjärde anser intervenienten att de aktuella formgivningarna ger olika helhetsintryck, såsom överklagandenämnden fastställde i punkterna 21–26 i det angripna beslutet. Ovansidorna på de aktuella formgivningarna, det vill säga de sidor som är mest synliga för användarna, företer påtagliga olikheter, vilket medför att dessa olikheter inte kan anses vara oväsentliga, särskilt inte för en kunnig användare.

Tribunalens bedömning

- 47 Enligt artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 får en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om den står i strid med en tidigare formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten efter den dag då ansökan lämnades in eller, om prioritet åberopas, den dag från vilken gemenskapsformgivningens prioritet räknas, och som är skyddad från en dag före den nämnda dagen genom en registrerad gemenskapsformgivning eller en ansökan om en sådan formgivning, eller genom en registrerad formgivning i en medlemsstat eller en ansökan om registrering av en sådan formgivning.

- 48 Eftersom begreppet ”står i strid med” som sådant inte är definierat i förordning nr 6/2002, ska tribunalen precisera detta begrepp. I punkterna 14 och 15 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden, i likhet med annulleringsenheten, att två formgivningarna står i strid med varandra när en kunnig användare får samma helhetsintryck av dessa formgivningarna och att det i detta hänseende fanns anledning att beakta den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av den angripna formgivningen.
- 49 När det gäller tolkningen av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 erinrar tribunalen om att det följer av artikel 10 i förordning nr 6/2002, såvitt avser en gemenskapsformgivning, och av artikel 9 i direktiv 98/71, såvitt avser en formgivning som registrerats i en medlemsstat, att en formgivnings skyddsomfång ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck, och att det vid prövningen av detta skyddsomfång ska tas hänsyn till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.
- 50 Det ska inledningsvis påpekas att, det såväl i artikel 10.1 i förordning nr 6/2002 som i artikel 9.1 i direktiv 98/71, i de flesta språkversioner anges att det är fråga om ”ett annat helhetsintryck”. I två språkversioner (nämligen den franska och den rumänska) föreskrivs, såvitt avser artikel 10 i förordning nr 6/2002, och i en språkversion (nämligen den franska), såvitt avser artikel 9 i direktiv 98/71, att det är fråga om ”ett annat visuellt helhetsintryck” (”une impression visuelle globale différente”). Eftersom en formgivning enligt artikel 3 a i förordning nr 6/2002 och artikel 1 a i direktiv 98/71 endast är en produkts eller en produkt dels utseende, finner tribunalen att det helhetsintryck som det hänvisas till i artikel 10.1 i förordning nr 6/2002 och i artikel 9.1 i direktiv 98/71 enbart kan vara visuellt. Skillnaden mellan de olika språkversionerna ger således inte denna bestämmelse en annan betydelse i detta avseende.
- 51 Det följer vidare av artikel 10.2 i förordning nr 6/2002 och artikel 9.2 i direktiv 98/71 att det vid prövningen av om en formgivning står i strid med en tidigare formgivning ska tas hänsyn till den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

- 52 Följaktligen ska artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 tolkas så, att en gemenskapsformgivning står i strid med en tidigare formgivning när en kunnig användare, med hänsyn till den frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av gemenskapsformgivningen, inte får ett annat helhetsintryck av denna gemenskapsformgivning än det helhetsintryck som nämnda användare får av en åberopad tidigare formgivning. Överklagandenämnden har således med fog kunnat göra en sådan tolkning.
- 53 Tribunalen framhåller att denna tolkning av artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 är den enda tolkning som kan säkerställa ett skydd för de rättigheter som tillkommer en innehavare av en formgivning som har ett sådant tidsmässigt företräde som beskrivs i denna bestämmelse mot varje intrång i rättigheterna till denna formgivning, till följd av att det samtidigt föreligger en senare gemenskapsformgivning som ger samma helhetsintryck på en kunnig användare. Om artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002 inte tolkades på detta sätt, skulle innehavaren av en tidigare formgivning sakna möjlighet att ansöka om ogiltigförklaring av en sådan senare gemenskapsformgivning och fråntas det faktiska skydd som dennes formgivning har i enlighet med artikel 10 i förordning nr 6/2002 eller artikel 9 i direktiv 98/71.

— Den produkt i vilken den angripna formgivningen är avsedd att ingå eller för vilken den ska användas

- 54 Sökanden har kritiserat det angripna beslutet med anledning av att överklagandenämnden definierade den produktkategori som berörs av de aktuella formgivningarna såsom "pogs", "rappers" eller "tazos", trots att dessa produkter inte utgör en homogen produktkategori. Enligt sökanden borde överklagandenämnden ha beaktat kategorin reklamartiklar för leksaker.
- 55 Eftersom en formgivning enligt artikel 3 a i förordning nr 6/2002 utgörs av en produkts utseende, ska en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning enligt

artikel 36.2 i denna förordning innehålla uppgifter om de produkter som formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för. Även om det är obligatoriskt att ange dessa produkter i ansökan om registrering av en formgivning, påverkar dessa uppgifter, i enlighet med artikel 36.6 i förordning nr 6/2002, emellertid inte formgivningens skyddsomfång som sådant.

- 56 Det följer således av artikel 36.6 i förordning nr 6/2002 att det i samband med bestämmandet av den produkt som den angripna formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för är nödvändigt att beakta den uppgift angående detta som angetts i ansökan om registrering av nämnda formgivning, men även att det, i förekommande fall, är nödvändigt att beakta själva formgivningen som sådan, i den mån som formgivningen innebär en precisering av produktens art, dess ändamål och funktion. Beaktandet av själva formgivningen som sådan kan nämligen göra det möjligt att identifiera produkten inom en större produktkategori som angetts vid registreringen och följaktligen att faktiskt bestämma vem den kunniga användaren är och den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.
- 57 I punkterna 16 och 20 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden att de produkter som de aktuella formgivningarna är avsedda att ingå i eller användas för kallas "pogs" eller "rappers" på engelska eller "tazos" på spanska, medan annulleringsenheten hade beaktat kategorin reklamartiklar för leksaker.
- 58 I förevarande fall har den angripna formgivningen registrerats för följande produkter: "Reklamartiklar för leksaker" .
- 59 Även om det är ostridigt mellan parterna att den angripna formgivningen, liksom den tidigare formgivningen, är avsedd att användas för reklamartiklar för leksaker, framgår det efter en granskning av denna formgivning som sådan att det rör sig om en särskild kategori av reklamartiklar för leksaker. I punkt 17 i det angripna beslutet påpekade

överklagandenämnden för övrigt att intervenienten vid överklagandenämnden hade åberopat bevisning angående de aktuella produkterna, i synnerhet bevisning angående "tazos", som bolaget salufört sedan år 1995. Överklagandenämnden hade således fog för sin bedömning att intervenienten hade gjort det möjligt att på ett korrekt sätt bestämma produkternas art och funktion, det vill säga spelbrickor som kallas "pogs", "rappers" eller "tazos". Dessutom preciserade överklagandenämnden i punkt 16 i det angripna beslutet att dessa särskilda reklamartiklar för leksaker var avsedda för små barn och att de i allmänhet utgjorde reklam för kakor eller snacks av potatis. Detta är ostridigt mellan parterna.

- 60 Tribunalen finner således att överklagandenämnden hade fog för sin ståndpunkt att den aktuella produkten, inom den stora kategorin reklamartiklar för leksaker, tillhörde en särskild kategori, nämligen kategorin spelbrickor som kallas "pogs", "rappers" eller "tazos".

— Den kunniga användaren

- 61 Sökanden har för det andra kritiserat det angripna beslutet såvitt avser överklagandenämndens ståndpunkt att en kunnig användare också kunde vara en marknadschef, även om den kunniga användaren i förevarande fall är ett barn på mellan 5 och 10 år.
- 62 Tribunalen finner att en kunnig användare varken är tillverkare eller försäljare av de produkter som de aktuella formgivningarna är avsedda att ingå i eller användas för. En kunnig användare är särskilt uppmärksam och har viss kunskap om den tidigare konstnivån, det vill säga om den samlade mängd av redan befintliga formgivningar för den aktuella produkten som har offentliggjorts vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan för den angripna formgivningen eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för den åberopade prioriteten.

- 63 Tribunalen konstaterar att även om överklagandenämnden inte exakt definierade en kunnig användare i förevarande ärende, utslöt den inte, i motsats till vad sökanden har påstått, att det var tänkbart att det kunde vara fråga om ett barn på mellan 5 och 10 år.
- 64 Det var således med fog som överklagandenämnden i punkterna 16 och 17 i det angripna beslutet konstaterade att en kunnig användare kunde vara ett barn på mellan 5 och 10 år eller en marknadschef för ett bolag som tillverkar de produkter som marknadsförs med hjälp av erbjudandet om "pogs", "rappers" eller "tazos". Det följer nämligen av definitionen av kunnig användare, såsom den har fastställts ovan i punkt 62, att med hänsyn till att de produkter som den angripna formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för i förevarande fall utgör "pogs", "rappers" eller "tazos", att en kunnig användare har viss kännedom om den tidigare konstnivån vad gäller dessa produkter. När det gäller spelbrickor som närmare bestämt är avsedda för barn, kan nämnda användare, såsom överklagandenämnden angav i det angripna beslutet, vara ett på barn på mellan 5 och 10 år, vilket varken harmoniseringsbyrån eller intervenienten har bestritt. Eftersom det också är fråga om en reklamartikel kan en kunnig användare i förevarande fall också vara en marknadschef på ett bolag som använder denna typ av produkter i marknadsföringen av sina egna produkter.
- 65 Det saknar således betydelse, såsom överklagandenämnden framhöll i punkterna 16 och 17 i det angripna beslutet, om den kunniga användaren är ett barn på mellan 5 och 10 år eller en marknadschef på ett bolag som tillverkar de produkter som marknadsförs med hjälp av erbjudandet om "pogs", "rappers" eller "tazos" – huvudsaken är att dessa båda personkategorier känner till fenomenet "rappers".

— Formgivarens grad av frihet

- 66 Sökanden har för det tredje hänvisat till att den angripna formgivningen hänför sig till den allmänna kategorin reklamartiklar och därvid kritiserat det angripna beslutet såvitt avser överklagandenämndens slutsats i punkt 20 i beslutet, att formgivarens frihet i förevarande fall var "påtagligt begränsad".

- 67 Tribunalen påpekar härvid att den grad av frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av en formgivning bland annat fastställs utifrån de krav som hänger samman med de egenskaper som är nödvändiga på grund av produktens, eller en del av en produkts, tekniska funktion eller de krav som gäller enligt lag för produkten. Dessa krav leder till att vissa särskilda egenskaper standardiseras och således blir gemensamma för de formgivningar som används för den berörda produkten.
- 68 I punkt 18 i det angripna beslutet konstaterade överklagandenämnden att alla de "rappers" och "tazos" som granskats i ärendet utgjordes av små platta eller svagt konvexa skivor, som kunde vara av antingen plast eller metall. Överklagandenämnden drog slutsatsen i punkt 20 i detta beslut att den frihet som en formgivare som har till uppgift att skapa en sådan produkt åtnjuter är "påtagligt begränsad", eftersom formen för sådana produkter kan "sammanfattas som en liten platt eller nästan platt skiva på vilka färgbilder kan tryckas, och ofta är skivan konvex mot mittpartiet så att ett ljud uppkommer om barnets finger trycker på skivans mittparti", varvid det preciserades att "en 'rapper' som inte har dessa särskilda egenskaper har små chanser att accepteras på marknaden".
- 69 Tribunalen konstaterar härvid att "pogs", "rappers" eller "tazos" är cirkelformade och att vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av den angripna formgivningen, i förevarande fall vid tidpunkten för den prioritet som åberopats för nämnda formgivning, hade "pogs", "rappers" eller "tazos" dessa särskilda gemensamma egenskaper som beskrivits i punkterna 18 och 20 i det angripna beslutet och som det erinrats om ovan i punkt 68, och som formgivaren var tvungen att beakta. Detta konstaterande har för övrigt inte ifrågasatts av parterna.
- 70 Överklagandenämnden har således haft fog för standpunkten i det angripna beslutet, att vid tidpunkten för den prioritet som åberopats för den angripna formgivningen var formgivarens frihet "påtagligt begränsad", eftersom denne var tvungen att integrera dessa gemensamma särskilda egenskaper i sin formgivning för produkten i fråga. För övrigt var friheten för formgivaren, såsom överklagandenämnden framhöll i punkt 20 i det angripna beslutet, även begränsad av kravet på att det skulle vara fråga om föga kostsamma artiklar som skulle uppfylla säkerhetsnormerna för barn och kunna bifogas de produkter för vilka de användes i marknadsföringen.

— Det helhetsintryck som en kunnig användare får av de aktuella formgivningarna

- 71 Sökanden har bestritt överklagandenämndens slutsats i det angripna beslutet, att en kunnig användare får olika helhetsintryck av de aktuella formgivningarna.
- 72 Vid den faktiska bedömningen av det helhetsintryck som en kunnig användare, som har en viss kännedom om den tidigare konstnivån, får av de aktuella formgivningarna, är det nödvändigt att beakta den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av den angripna formgivningen. Eftersom likheterna mellan de aktuella formgivningarna, såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 19 i det angripna beslutet, avser gemensamma egenskaper, vilka har beskrivits ovan i punkt 67, har dessa likheter endast liten betydelse för det helhetsintryck som en kunnig användare får av dessa formgivningar. Ju mer friheten för formgivaren är inskränkt vid utvecklingen av den angripna formgivningen, desto mer kan små skillnader mellan de aktuella formgivningarna räcka för att ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck.
- 73 Tribunalen har ovan i punkt 68 erinrat om att överklagandenämnden i punkterna 18 och 20 i det angripna beslutet först fastställde de krav som formgivaren var tvungen att uppfylla vid utvecklingen av den angripna formgivningen och sedan konstaterade att formgivarens frihet i förevarande fall var ”påtagligt begränsad”.
- 74 I punkt 19 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden dessutom, när det gäller bedömningen av det helhetsintryck som en kunnig användare får av de aktuella formgivningarna, att en kunnig användare automatiskt bortser från delar ”som är fullständigt intetsägande och gemensamma för alla exemplar av den aktuella produkten” och koncentrerar sig på de särskilda egenskaper ”som är godtyckliga eller skiljer sig från normen”.

- 75 I punkterna 21–24 i det angripna beslutet jämförde överklagandenämnden härfter de aktuella formgivningarna genom att först beskriva den tidigare formgivningen och därefter den angripna formgivningen, varvid den kom till slutsatsen att ”det förelåg en skillnad i konturen av det upphöjda mittpartiet av skivan”. I punkt 24 i det angripna beslutet drog överklagandenämnden slutsatsen att med hänsyn till formgivarens begränsade frihet vid utvecklingen av den angripna formgivningen var denna skillnad i profil tillräcklig för att en kunnig användare skulle få olika helhetsintryck av de aktuella formgivningarna.
- 76 Det är mot bakgrund av de kriterier som angetts ovan i punkt 72 som de aktuella formgivningarna ska jämföras, varvid deras likheter och olikheter ska undersökas för att, med hänsyn till den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av den angripna formgivningen, fastställa om överklagandenämnden utan att begå något fel kunde komma till slutsatsen att en kunnig användare får olika helhetsintryck av de aktuella formgivningarna.
- 77 När det gäller likheterna mellan de aktuella formgivningarna påpekade överklagandenämnden för det första i punkt 22 i det angripna beslutet att båda formgivningarna bestod av en nästan platt skiva. Eftersom detta, vid tidpunkten för den återopade prioritet för den angripna formgivningen, emellertid utgjorde en gemensam egenskap hos formgivningarna avseende sådana produkter som den aktuella produkten, vilket överklagandenämnden påpekade i punkterna 18 och 20 i det angripna beslutet, påverkar denna likhet inte det helhetsintryck som en kunnig användare får av de aktuella formgivningarna.
- 78 För det andra påpekade överklagandenämnden i punkt 22 i det angripna beslutet att båda de aktuella formgivningarna har en koncentrisk cirkel mycket nära kanten som ger intryck av att skivan är böjd längs hela kanten. Det ska påpekas att de aktuella formgivningarna kan användas för en produkt gjord av metall, vilket sökanden och intervenienten inte har bestritt. Eftersom produkten särskilt är avsedd för barn kan denna böjda kant motsvara ett krav för formgivaren som hänger samman med de säkerhetshänsyn som innebär att den inte ska ha en vass kant om den tillverkas i metall, eller till och med i plast eller kartong. Tribunalen finner således att denna likhet mellan de aktuella formgivningarna, då det är fråga om en av de egenskaper hos dem som kan utgöra ett krav som åvilar formgivaren, inte tilldrar sig någon uppmärksamhet från en kunnig användare.

- 79 För det tredje har båda de aktuella formgivningarna en koncentrisk cirkel placerad på ett avstånd av cirka en tredjedel av avståndet mellan kanten och skivans mitt. I punkt 22 i det angripna beslutet framhöll överklagandenämnden denna likhet och angav att denna cirkel var avsedd att framkalla intrycket att mittpartiet var något upphöjt. Tribunalen finner emellertid att detta mittparti hade kunnat avgränsas med en annan form än en cirkel. Bevis för detta framgår av ansökan om registrering av den angripna formgivningen, som återfinns i den akt som harmoniseringsbyrån har överlämnat till tribunalen, i vilken den angripna formgivningen har åberopat prioritet för den spanska formgivningen nr 157156, som innehåller tre varianter. Beroende på vilken variant det är fråga om avgränsas det upphöjda mittpartiet genom en cirkel, en triangel eller en sexhörning. Detta övervägande påverkas heller inte av det argument som harmoniseringsbyrån anfört vid förhandlingen, nämligen att det är nödvändigt att formen är elementär för att inte bilden som täcker skivan ska deformeras, eftersom formen av en triangel, en sexhörning eller till och med en fyrkant eller oval i stället för formen av en cirkel inte i större utsträckning medför en förvrängning av bilden. Inte heller påverkas detta övervägande av harmoniseringsbyråns argument att det måste vara en cirkel för att det upphöjda mittpartiet ska kunna vara konvext, eftersom formen bland annat hade kunnat vara oval.
- 80 För det fjärde har de aktuella formgivningarna likheter när det gäller skivans böjda kant i förhållande till det mellanliggande partiet, mellan kanten och det upphöjda mittpartiet.
- 81 För det femte har de aktuella formgivningarna likheter när det gäller proportionerna mellan det upphöjda mittpartiet och det mellanliggande partiet, mellan kanten och det upphöjda mittpartiet.
- 82 Eftersom det inte föreligger något särskilt krav som åvilar formgivaren, hänför sig de likheter som angetts ovan i punkterna 79–81 till sådana delar beträffande vilka formgivaren har en frihet vid utvecklingen av den angripna formgivningen. Av detta följer att dessa likheter kommer att uppmärksammas av en kunnig användare, och detta i ännu högre grad eftersom, såsom intervenienten har påpekat, ovansidorna i förevarande fall är de som är mest synliga för denna användare.

- 83 När det gäller skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna har den angripna formgivningen, såsom överklagandenämnden angav i punkt 23 i det angripna beslutet, när den betraktas ovanifrån, ytterligare två koncentriska cirklar i förhållande till den tidigare formgivningen. I profil skiljer sig de båda formgivningarna åt på så sätt att den angripna formgivningen är mer konvex. Tribunalen konstaterar emellertid att eftersom det är fråga om en mycket liten konvexitet, med hänsyn till att skivornas tjocklek i sig är ringa, kan denna konvexitet inte med lätthet uppfattas av en kunnig användare, särskilt inte betraktat ovanifrån, vilket bekräftas av de produkter som faktiskt saluförs och som återfinns i den akt som harmoniseringsbyrån har överlämnat till tribunalen.
- 84 Mot bakgrund av de likheter som beskrivits ovan i punkterna 79–81, finner tribunalen att de skillnader som överklagandenämnden konstaterade i punkt 23 i det angripna beslutet (se ovan punkt 83) inte är tillräckliga för att den angripna formgivningen ska ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck än det som den tidigare formgivningen ger.
- 85 Av ovanstående överväganden följer att överklagandenämnden i det angripna beslutet felaktigt slog fast att en kunnig användare får olika helhetsintryck av de aktuella formgivningarna och att de inte står i strid med varandra i den mening som avses i artikel 25.1 d i förordning nr 6/2002. Av detta följer att det angripna beslutet har antagits i strid med denna bestämmelse och att det således ska ogiltigförklaras, utan att det är nödvändigt att pröva den sista grunden som sökanden har åberopat.

Rättegångskostnader

- 86 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska tribunalen enligt samma bestämmelse besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna.

- 87 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta kostnaderna för förfarandet vid tribunalen. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.
- 88 Sökanden har vidare yrkat att tribunalen ska förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden. Tribunalen erinrar härvid om att enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 27 oktober 2006 (ärende R 1001/2005-3) ogiltigförklaras.**

- 2) **Harmoniseringsbyrån och PepsiCo, Inc. ska bära sina respektive rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som Grupo Promer Mon Graphic, SA har haft för förfarandet vid tribunalen.**

- 3) **Harmoniseringsbyrån och PepsiCo, Inc. ska bära sina respektive rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som Grupo Promer Mon Graphic, SA har haft för förfarandet vid överklagandenämnden.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 mars 2010.

Underskrifter