Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 8 oktober 2020*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 3.1 b – Kännetecken som kan utgöra ett varumärke – Särskiljningsförmåga – Ansökan om registrering av ett kännetecken som varumärke för en tjänst, vilket består av färgmotiv och är avsett att anbringas på föremål som används för att tillhandahålla denna tjänst – Bedömning av detta känneteckens särskiljningsförmåga – Kriterier”

I mål C-456/19,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) genom beslut av den 14 juni 2019, som inkom till domstolen den 14 juni 2019, i målet

Aktiebolaget Östgötatrafiken

mot

Patent- och registreringsverket,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič samt domarna E. Juhász (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Aktiebolaget Östgötatrafiken, genom R. Berzelius och F. Weyde, båda i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, K. Simonsson och G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: svenska.

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser i huvudsak tolkningen av artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Aktiebolaget Östgötatrafiken och Patent- och registreringsverket (Sverige) angående ett beslut att avslå en ansökan om varumärkesregistrering.

Tillämpliga bestämmelser

Direktiv 2008/95

3 Artikel 2 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, föreskrev följande:

”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt … figurer, … formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

4 Artikel 3 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrev följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

…

3. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

…”

5 Direktiv 2008/95 har med verkan från och med den 15 januari 2019 upphävts genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

Direktiv 2015/2436

6 Artikel 3 i direktiv 2015/2436 har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”. Där föreskrivs följande:

”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt … figurer, … färger, formen på en vara eller dess förpackning …, förutsatt att tecknen i fråga kan

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, …

…”

7 Artikel 4 i direktivet har rubriken ”Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. Där föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

…

4. Ett varumärke ska inte vägras registrering med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före dagen för registreringsansökan, och som en följd av den användning som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga. Ett varumärke ska av samma skäl inte ogiltigförklaras om det före dagen för ansökan om ogiltigförklaring, och som en följd av den användning som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga.

5. En medlemsstat får besluta att punkt 4 ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter dagen för ansökan om registrering men före dagen för registreringen.”

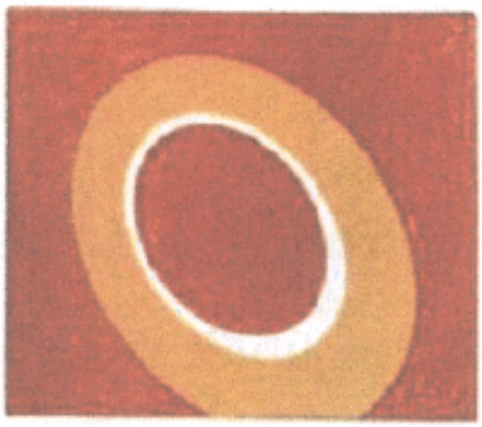
8 Enligt artikel 54 i direktivet, som har rubriken ”Införlivande”, var medlemsstaterna skyldiga att införliva bland annat artiklarna 3–6 i direktivet senast den 14 januari 2019.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

9 Östgötatrafiken är innehavare av figurmärken som registrerats av Patent- och registreringsverket med nummer 363521–363523 för fordons- och transporttjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 Dessa figurmärken återges på följande sätt:

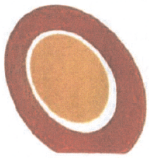
– nr 363521



– nr 363522



– nr 363523



11 Östgötatrafiken lämnade den 23 november 2016 in tre ansökningar till Patent- och registreringsverket om registrering av varumärken för olika fordons- och transporttjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering.

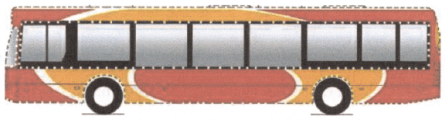
12 Varumärkena beskrevs i de tre ansökningarna på följande sätt: ”Färgsättning av fordon i färgerna röd, vit och orange såsom
visas”. Östgötatrafiken preciserade dessutom att ansökningarna inte avsåg fordonens form i sig eller de svarta eller gråa fälten på dessa fordon.

13 Genom beslut av den 29 augusti 2017 avslog Patent- och registreringsverket de nämnda ansökningarna med motiveringen att de kännetecken för vilka varumärkesregistrering sökts endast hade dekorativ karaktär, att de inte kunde uppfattas som kännetecken för de tjänster som avsågs med ansökningarna och att de därmed saknade särskiljningsförmåga.

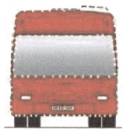
14 Östgötatrafiken överklagade detta beslut till Patent- och marknadsdomstolen (Sverige).

15 Bolaget anförde till stöd för överklagandet att de sökta varumärkena utgjorde så kallade positionsmärken som bestod av ellipser i olika storlekar i rött, vitt och orange, placerade i viss position och storlek på bussar och tåg som användes för att utföra transporttjänsterna.

16 Östgötatrafiken gav in följande bilder av de sökta varumärkena, där konturerna av fordonen återgavs med streckade linjer i syfte att klargöra att fordonens form inte skulle omfattas av det sökta skyddet:



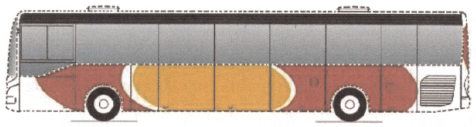
Sidovy



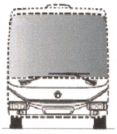
Vy framifrån



Vy bakifrån



Sidovy



Vy framifrån



Vy bakifrån



Sidovy



Vy framifrån/ bakifrån

17 Östgötatrafiken gjorde även gällande att de sökta varumärkena gav ett intryck som motsvarade intrycket av de varumärken som registrerats med nr 363521–363523 och att särskiljningsförmågan hos de förstnämnda varumärkena inte borde bedömas annorlunda enbart på grund av att de är avsedda att placeras på ett visst sätt på de fordon som används för transporttjänsten. Bolaget tillade mer allmänt att varje transportföretag använder sin egen grafik eller färgsättning på sina fordon, varför de som nyttjar deras tjänster uppfattar nämnda grafik eller färgsättning som kommersiella ursprungsangivelser.

18 Patent- och registreringsverket anförde å sin sida att skyddet för figurelementen i de sökta märkena inte hade sökts abstrakt utan placerade på de fordon som används av Östgötatrafiken. Eftersom bedömningen av särskiljningsförmågan skulle göras utifrån varumärkena som helhet och kommersiella transportfordon ofta är dekorerade med olika färgmotiv, behövde konsumenterna först vänja sig vid dessa element för att uppfatta att det var fråga om ett varumärke, och skulle annars uppfatta dem som dekorativa element. Med beaktande av den variation av färgsättning och dekoration av transportfordon som förekommer i den aktuella branschen kunde de aktuella kännetecknen, enligt Patent- och registreringsverket, inte uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget annat än om de avvek i tillräcklig mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, vilket inte var fallet.

19 Patent- och marknadsdomstolen avslog Östgötatrafikens överklagande i dom av den 29 mars 2018, med motiveringen att den ingivna bevisningen inte utgjorde tillräckligt stöd för att kännetecknens färg och form avviker så mycket från hur andra företag dekorerar sina fordon att omsättningskretsen kunde antas uppfatta dem som en kommersiell ursprungsangivelse.

20 Östgötatrafiken överklagade denna dom till Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige).

21 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det grundläggande kravet i artikel 3 i direktiv 2015/2436, för att ett kännetecken ska kunna utgöra varumärke, är att det har särskiljningsförmåga.

22 Den har härvid framhållit att det av EU-domstolens fasta praxis följer att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar särskiljningsförmågan hos ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som särskiljningsförmågan hos ett ord- eller figurmärke. Eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form, kan det nämligen vara svårare att visa att ett tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än att ett ord- eller figurmärke har det. Såsom EU-domstolen har slagit fast kan därför ett kännetecken som sammanfaller med varans utseende endast anses ha särskiljningsförmåga om det i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

23 När det gäller ett varumärke som avser en tjänst har den hänskjutande domstolen nämnt att EU-domstolen i punkt 20 i domen av den 10 juli 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), har slagit fast att utformningen av en försäljningslokal kan vara sådan att den kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags när den avbildade inredningen i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

24 Den hänskjutande domstolen har emellertid påpekat att EU-domstolen i nämnda dom inte har preciserat under vilka förutsättningar kravet på avvikelse i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen ska tillämpas när det är fråga om ett varumärke som kännetecknar en tjänst.

25 Den har dessutom framhållit att EU-domstolen i samma dom inte har prövat huruvida det aktuella varumärket inte var oberoende av utseendet på de fysiska föremål som gjorde det möjligt att utföra de tjänster som varumärket hade registrerats för.

26 Den hänskjutande domstolen vill därför få klarhet i huruvida det vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos kännetecken som är avsedda att anbringas på vissa delar av ett transportföretags fordon för att särskilja detta företag krävs att kännetecknen i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

27 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm) har mot denna bakgrund beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 4.1 b) i [direktiv 2015/2436] tolkas så att det – vid en ansökan om registrering av ett varumärke som kännetecknar tjänster och där ansökan avser ett kännetecken, placerat i viss position, som täcker stora delar av de fysiska föremål som används för att utföra tjänsterna – ska bedömas huruvida märket inte är oberoende av föremålens utseende?

2) Om svaret på fråga 1 är ja, krävs det att varumärket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att märket ska anses ha särskiljningsförmåga?”

Prövning av tolkningsfrågorna

28 När en ansökan om registrering av ett varumärke har avslagits är det tidpunkten för ansökan om registrering av detta varumärke som är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt (se, analogt, dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49).

29 Eftersom de registreringsansökningar som är aktuella i det nationella målet lämnades in den 23 november 2016, det vill säga vid en tidpunkt då fristen för införlivande av direktiv 2015/2436 ännu inte hade löpt ut och direktiv 2008/95 ännu inte hade upphävts, är det bestämmelserna i direktiv 2008/95 och inte de i direktiv 2015/2436 som är tillämpliga på omständigheterna i det nationella målet.

30 Det ska dessutom understrykas att även om de färgmotiv som omfattas av de aktuella registreringsansökningarna är avsedda att anbringas på ett visst sätt på stora delar av de föremål som används för att tillhandahålla transporttjänsterna, har Östgötatrafiken uttryckligen uppgett att dessa föremåls form inte i sig omfattas av dessa ansökningar.

31 Den hänskjutande domstolen har således ställt sina två frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken, som omfattas av en ansökan om registrering som varumärke för en tjänst och som består av färgmotiv samt är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på ett visst sätt på stora

delar av de föremål som används för att tillhandahålla denna tjänst, ska bedömas i förhållande till dessa föremål och genom att undersöka huruvida detta kännetecken i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

32 Det följer av EU-domstolens fasta praxis att varumärkets grundläggande funktion är att i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 31 och där angiven rättspraxis). Denna särskiljningsförmåga, som avses i artikel 3 i direktiv 2008/95, ska bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34, och dom av den 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punkt 20).

33 Vid bedömningen av ett kännetecknens särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 ska den behöriga myndigheten vidare göra en konkret bedömning, varvid den ska beakta alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet, i förekommande fall inbegripet det bruk som har gjorts av kännetecknet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 mars 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

34 När, såsom i det nationella målet, varumärkesansökan avser ett kännetecken som är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på stora delar av de föremål som används för att utföra tjänsterna, kan kännetecknets särskiljningsförmåga inte bedömas oberoende av hur omsättningskretsen uppfattar anbringandet av kännetecknet på dessa föremål.

35 Även om de föremål som används för att utföra tjänsterna inte omfattas av varumärkesansökan, uppfattar omsättningskretsen nämligen de färgmotiv som utgör det aktuella kännetecknet såsom anbringade på de föremål som är de enda som färgmotiven förekommer på.

36 Härav följer att man vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett kännetecken som består av färgmotiv som är avsedda att uteslutande och systematiskt anbringas på föremål som används för att utföra tjänster bland annat ska beakta nämnda uppfattning hos omsättningskretsen.

37 Det ankommer i förevarande fall på den hänskjutande domstolen att inom ramen för sin konkreta och samlade bedömning i målet avgöra huruvida färgkombinationerna, vilka såsom de har angetts i registreringsansökningarna innebär ett systematiskt arrangemang, kan ge de aktuella kännetecknen en ursprunglig särskiljningsförmåga (se, analogt, dom av den 27 mars 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punkt 34). Detta villkor måste anses vara uppfyllt, om det av denna bedömning framgår att färgkombinationerna, anbringade på Östgötatrafikens transportfordon, gör det möjligt för genomsnittskonsumenten att utan risk för förväxling särskilja de transporttjänster som detta företag tillhandahåller från andra företags tjänster.

38 Även om det skulle visa sig att färgkombinationerna inte har ursprunglig särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella tjänsterna, kan det inte uteslutas att de kan ha särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av dem.

39 Det saknas anledning att vid nämnda bedömning pröva huruvida de kännetecken som avses med registreringsansökan i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

40 Såsom framgår av domstolens fasta praxis är bedömningskriteriet avseende en betydande avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen nämligen tillämpligt när kännetecknet utgörs av utseendet på den vara som avses med registreringsansökan, eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller förpackningens form, utan grafik eller text (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 39, dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkterna 27–29, och dom av den 7 maj 2015, Voss of Norway/harmoniseringskontoret, C-445/13 P, EU:C:2015:303, punkterna 90 och 91).

41 Detta bedömningskriterium är även tillämpligt när kännetecknet utgörs av en återgivning av utformningen av den fysiska plats där de tjänster som registreringsansökan avser tillhandahålls (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punkt 20).

42 En sådan situation föreligger emellertid inte i ett sådant fall som det förevarande, där de aktuella kännetecknen består av grafiska element som är avsedda att anbringas på de föremål som används för att tillhandahålla de tjänster som avses i registreringsansökan.

43 Det ska i detta sammanhang påpekas att även om de föremål som används för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna, det vill säga transportfordonen, återges med streckade linjer i registreringsansökningarna för att visa både på vilka platser som de sökta varumärkena är avsedda att anbringas och varumärkenas konturer, sammanfaller de kännetecken som registreringsansökan avser likväl inte med dessa föremåls form eller förpackning och har inte heller till syfte att återge den fysiska plats där tjänsterna tillhandahålls. De nämnda kännetecknen består nämligen av färgkombinationer som har arrangerats systematiskt och som är begränsade i rummet. Dessa registreringsansökningar avser således väl bestämda grafiska element som, till skillnad från de kännetecken som avses i den rättspraxis som det hänvisats till i punkterna 40 och 41 ovan, inte syftar till att återge ett föremål eller en plats som används för att tillhandahålla tjänster genom att enbart återge dess linjer och konturer.

44 Av vad som anförts ovan följer att de ställda frågorna ska besvaras enligt följande. Artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken, som omfattas av en ansökan om registrering som varumärke för en tjänst och som består av färgmotiv samt är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på ett visst sätt på stora delar av de föremål som används för att tillhandahålla denna tjänst, ska bedömas med beaktande av hur omsättningskretsen uppfattar anbringandet av kännetecknet på dessa föremål, utan att man behöver undersöka huruvida detta kännetecken i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

Rättegångskostnader

45 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

Artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att särskiljningsförmågan hos ett kännetecken, som omfattas av en ansökan om registrering som varumärke för en tjänst och som består av färgmotiv samt är avsett att uteslutande och systematiskt anbringas på ett visst sätt på stora delar av de föremål som används för att tillhandahålla denna tjänst, ska bedömas med beaktande av hur omsättningskretsen uppfattar anbringandet av kännetecknet på dessa föremål, utan att man behöver undersöka huruvida detta kännetecken i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i den aktuella branschen.

Ilešič Juhász Jarukaitis

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 oktober 2020.

A. Calot Escobar
Justitiesekreterare

M. Ilešič
Ordförande på tionde avdelningen