DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 24 juni 2004 *

I mål C-49/02

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundespatentgericht (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det mål vid den nationella domstolen som anhängiggjorts av

Heidelberger Bauchemie GmbH,

angående tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (referent), R. Schintgen, och N. Colneric,

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från

— Heidelberger Bauchemie GmbH, genom V. Schmitz, Rechtsanwalt,

— Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom P. Ormond, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och T. Jürgensen, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 6 november 2003 av Heidelberger Bauchemie GmbH och kommissionen,

och efter att den 15 januari 2004 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundespatentgericht har, genom beslut av den 22 januari 2002 som inkom till domstolen den 20 februari samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit inom ramen för en talan som Heidelberger Bauchemie GmbH (nedan kallat Heidelberger Bauchemie) väckt mot Deutsche Patentamts (tyska patentverket, nedan kallat patentverket) beslut att avslå bolagets ansökan om registrering av färgerna blått och gult som varumärke för vissa byggprodukter.

Tillämpliga bestämmelser

TRIPs-avtalet

3 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet) återfinns som bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen av den 15 april 1994. Det godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar — vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet — genom rådets

beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1 och 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3). Det trädde i kraft den 1 januari 1995. Enligt artikel 65.1 i TRIPs-avtalet var medlemmarna emellertid inte skyldiga att tillämpa bestämmelserna i detta före utgången av en generell tidsperiod av ett år, det vill säga före den 1 januari 1996.

4 I artikel 15.1 i TRIPs-avtalet föreskrivs följande:

"Varje tecken eller kombination av tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke. Sådana tecken, särskilt ord som utgörs av personnamn, bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom kombination av sådana tecken, skall kunna registreras som varumärke. Om tecken inte i sig särskiljer varorna eller tjänsterna i fråga kan medlemmarna för registrering kräva inarbetning. En medlem kan som registreringsvillkor kräva att kännetecken skall vara synliga för ögat."

Gemenskapslagstiftningen

5 Artikel 2 i direktivet, med rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke", har följande lydelse:

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

6 I artikel 3 i direktivet, med rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande:

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

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

3. Ett varumärke skall 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 kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

..."

Den tyska lagstiftningen

7 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, nedan kallad Markengesetz), återfinns i artikel 1 i Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (lag om reform av varumärkesrätten och om införlivande av det första direktivet), som trädde i kraft den 1 januari 1995, har till syfte att genomföra direktivet i den tyska rättsordningen.

8 I 3 § första stycket Markengesetz anges följande:

"Alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ljudsignaler, tredimensionella figurer, inbegripet en varas form eller dess förpackning, samt andra förpackningar, däribland färger och färgkombinationer, som har förmåga att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags, kan erhålla skydd som varumärken."

9 I 8 § Markengesetz föreskrivs följande:

"(1) Tecken som kan erhålla skydd som varumärken i den mening som avses i 3 §, men som inte kan återges grafiskt, får inte registreras som varumärken.

(2) Ett varumärke får inte registreras:

1. om det saknar särskiljningsförmåga med avseende på varorna eller tjänsterna,

...

(3) Punkterna 1, 2 och 3 i andra stycket skall inte tillämpas om varumärket före registreringsbeslutet har blivit inarbetat i den berörda omsättningskretsen till följd av det bruk som gjorts av det för de varor och tjänster som anges i ansökan."

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Den 22 mars 1995 ingav Heidelberger Bauchemie en ansökan om registrering av färgerna blått och gult som varumärke till patentverket. Under rubriken "återgivning

av märket" återfanns en rektangulär pappersbit vars övre hälft var blå och undre hälft gul. Till ansökan hade följande beskrivning av varumärket fogats:

"Det anmälda varumärket utgörs av sökandens firmafärger, som används i alla tänkbara former och särskilt på förpackningar och etiketter.

Färgernas exakta beteckning lyder enligt följande:

RAL 5015/HKS 47 — blå

RAL 1016/HKS 3 — gul."

11 Varumärkesregistrering söktes för en förteckning av olika byggprodukter, däribland lim, lösningsmedel, lack, färg, smörjmedel och isoleringsmateriel.

12 Patentverket avslog ansökan genom beslut av den 18 september 1996 på grund av dels att det tecken som registreringsansökan avsåg inte utgjorde ett varumärke och att det inte kunde återges grafiskt, dels att tecknet saknade särskiljningsförmåga. Efter avgörandet "svart/gult färgmärke" från Bundesgerichtshof (Tyskland) av den 10 december 1998 omprövade patentverket sitt ställningstagande. Genom beslut av

den 2 maj 2000 godtog patentverket att färger i princip kan utgöra ett varumärke men avslog ansökan, eftersom färgerna saknade särskiljningsförmåga. Heidelberger Bauchemie överklagade detta beslut till Bundespatentgericht.

13 Bundespatentgericht ansåg att det var oklart huruvida abstrakta konturlösa färger kunde anses utgöra sådana "tecken" som kan återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Denna bestämmelse avser nämligen klart definierade och konkreta tecken som är direkt synliga och som kan återges grafiskt. Kravet i artikel 2 i direktivet på att ett tecken skall kunna återges grafiskt gör det möjligt att beakta den klarhetsprincip ("Bestimmtheitsgrundsatz") som krävs i varumärkesrätten för att registrering skall kunna ske. Det är tveksamt om ett abstrakt färgmärke uppfyller den principen. Det krävs därför en tolkning av artikel 2 i direktivet för att klarlägga huruvida abstrakta färger eller färgkombinationer omfattas av begreppet tecken som kan utgöra ett varumärke. Enligt Bundespatentgericht bör det vidare undersökas i vilken utsträckning omfattningen av skyddet för "abstrakta färgmärken" är förenlig med den rättssäkerhet som är nödvändig för alla aktörer på marknaden eller om skyddsomfattningen utgör hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, eftersom varumärkesinnehavarna därigenom ges alltför omfattande monopolrättigheter som inte är rimliga i förhållande till konkurrenterna.

14 Mot denna bakgrund beslöt Bundespatentgericht att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

"Uppfyller färger eller färgkombinationer, som i en ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur och vars nyanser beskrivs genom hänvisning till ett färgmönster (ett färgprov) och specificeras enligt ett erkänt färgklassificeringssystem, villkoren för att utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i [direktivet]?

Är ett sådant så kallat (abstrakt) färgmärke,

a) ett tecken,

b) med ursprungsangivande och särskiljningsangivande funktion,

c) som är möjligt att återge grafiskt,

i den mening som avses i artikel 2 i direktivet?"

Tolkningsfrågorna

15 Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, vilka skall prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida, och i sådant fall på vilka villkor, färger eller färgkombinationer som betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

16 Domstolen har i detta hänseende i punkterna 24–26 i sin dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), erinrat om att Europeiska unionens råd och kommissionen har avgett en gemensam förklaring, vilken upptagits i det protokoll som fördes av rådet när direktivet antogs. Enligt detta "beaktade [rådet och kommissionen] att möjligheten ... att registrera en färgkombination eller en enda färg som varumärke inte är utesluten enligt artikel 2, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags" (harmoniseringsbyråns officiella tidning nr 5/96, s. 607).

17 En sekundärrättsbestämmelse kan emellertid inte tolkas på grundval av en sådan förklaring när innehållet i den sistnämnda, såsom i förevarande fall, inte kommit till uttryck i ifrågavarande bestämmelse och därför inte har någon rättsverkan (dom av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. I-745, punkt 18, och av den 29 maj 1997 i mål C-329/95, VAG Sverige, REG 1997, s. I-2675, punkt 23). Rådet och kommissionen angav för övrigt uttryckligen denna begränsning i ingressen till förklaringen. Enligt denna skall "rådets och kommissionens nedanstående förklaringar inte utgöra en del av lagtexten och de föregriper därför inte Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av lagtexten".

18 Det är därmed domstolen som skall fastslå huruvida, och i sådant fall på vilka villkor, artikel 2 i direktivet skall tolkas på så sätt att färger eller färgkombinationer utan rumsliga avgränsningar kan utgöra ett varumärke.

19 I artikel 15.1 i TRIPs-avtalet föreskrivs att "färgkombinationer ... skall kunna registreras som varumärke". I detta avtal definieras emellertid inte begreppet färgkombination.

20 Eftersom gemenskapen är part i TRIPs-avtalet skall den i möjligaste mån tolka sin varumärkeslagstiftning mot bakgrund av ordalydelsen i och syftet med detta avtal (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juni 1998 i mål C-53/96, Hermès, REG 1998, s. I-3603, punkt 28).

21 Domstolen skall således pröva huruvida artikel 2 i direktivet kan tolkas så att "färgkombinationer" kan utgöra varumärken.

22 För att färger eller färgkombinationer skall utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet måste de uppfylla tre krav. De skall för det första utgöra ett kännetecken. För det andra måste detta kännetecken kunna återges grafiskt. Detta kännetecken skall för det tredje vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 23).

23 Domstolen har redan slagit fast att färger normalt sett endast är en egenskap hos föremål (domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 27). Även på det särskilda området för handel används färger och färgkombinationer oftast på grund av att de är attraktiva eller dekorativa utan att de har någon som helst innebörd. Det kan emellertid inte uteslutas att färger eller färgkombinationer i samband med en vara eller en tjänst kan utgöra ett kännetecken.

24 Vid tillämpningen av artikel 2 i direktivet måste det fastställas att de färger eller färgkombinationer som registreringsansökan avser faktiskt framstår som ett kännetecken i det sammanhang där de används. Målet med detta krav är särskilt att förhindra att varumärkesrätten kringgås i syfte att erhålla en otillbörlig konkurrensfördel.

25 Dessutom framgår det av domstolens rättspraxis (dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkterna 46–55, och domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 28 och 29) att en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet skall göra det möjligt att återge tecknet visuellt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, så att det kan identifieras med exakthet.

26 En sådan tolkning krävs för att systemet med varumärkesregistrering skall fungera väl.

27 Kravet på grafisk återgivning har särskilt till syfte att definiera själva varumärket för att avgränsa det exakta föremålet för det skydd som det registrerade varumärket ger innehavaren.

28 Syftet med att varumärket registreras i ett offentligt register är att varumärket skall finnas tillgängligt för de behöriga myndigheterna och för allmänheten, i synnerhet för de ekonomiska aktörerna.

29 För det första måste de behöriga myndigheterna kunna få klar och exakt kännedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgöra varumärken, för att därigenom kunna fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningarna och offentliggörandet och upprätthållandet av ett väl avpassat och exakt varumärkesregister.

30 För det andra måste de ekonomiska aktörerna med klarhet och exakthet kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in, varigenom aktörerna kan erhålla relevant information om tredje mans rättigheter.

31 För att kunna utgöra ett registrerat varumärke måste ett tecken således kunna uppfattas på ett exakt och oföränderligt sätt, varvid varumärkets ursprungsfunktion garanteras. Med hänsyn till varumärkesregistreringens giltighetstid och till det faktum att varumärket kan förnyas för kortare eller längre perioder i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet, måste återgivningen även vara varaktig.

32 Härav följer att en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet särskilt måste vara exakt och varaktig.

33 En grafisk återgivning av två eller flera färger, vilka betecknats på ett abstrakt sätt och utan kontur, måste därför innefatta en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och varaktigt sätt.

34 Endast en lös sammansättning av två eller flera färger utan form eller kontur eller ett omnämnande av två eller flera färger "i alla tänkbara former", som det omnämnande som är föremål för målet vid den nationella domstolen, uppvisar inte sådan exakthet eller varaktighet som krävs enligt artikel 2 i direktivet, såsom den bestämmelsen har tolkats i punkterna 25–32 i denna dom.

35 Sådana framställningar lämnar nämligen utrymme för flera olika kombinationer och gör det inte möjligt för konsumenterna att uppfatta och memorera en särskild kombination som de skulle kunna använda för att med säkerhet göra samma val vid ett senare köp, och gör det inte heller möjligt för de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna att känna till omfattningen av varumärkesinnehavarens skyddade rättigheter.

36 Vad gäller frågan hur var och en av de berörda färgerna skall återges framgår det av punkterna 33, 34, 37, 38 och 68 i domen i det ovannämnda målet Libertel att ett färgprov av den aktuella färgen i förening med att färgen betecknas genom en internationellt erkänd färgidentifieringskod kan utgöra en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

37 Vad gäller frågan om färgerna eller färgkombinationerna, i den mening som avses i denna bestämmelse, kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags, skall en bedömning göras av huruvida färgerna eller färgkombinationerna kan förmedla exakta upplysningar, särskilt i fråga om en vara eller tjänsts ursprung.

38 Av punkterna 40, 41 och 65–67 i domen i det ovannämnda målet Libertel följer att färger visserligen kan förmedla vissa idéassociationer och väcka känslor, men att de till sin natur har en svag förmåga att förmedla exakta upplysningar. Denna förmåga försvagas ytterligare av att färger på grund av sin attraktionskraft vanligen används i stor omfattning i reklam och vid saluföring av varor och tjänster, utan att detta innefattar något exakt budskap.

39 Färger har inte, förutom i undantagsfall, en ursprunglig särskiljningsförmåga, men de kan eventuellt till följd av bruk förvärva sådan förmåga med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna.

40 Domstolen anser således att färger och färgkombinationer, som betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, inom dessa gränser kan ha förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

41 Det skall tilläggas att även om en färgkombination för vilken det ansöks om registrering som varumärke uppfyller rekvisiten för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i direktivet, för att det skall kunna registreras som varumärke för det registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning skall avse alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det kännetecken som begärs registrerat (dom i det ovannämnda målet Libertel, punkt 76, och av den 12 februari 2004 i mål C-369/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 37). En sådan prövning skall även avse allmänintresset av att tillgången på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem för vilka registrering begärs (domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 52–56).

42 Mot bakgrund av ovanstående skall de ställda frågorna besvaras på följande sätt: Färger eller färgkombinationer, som i en ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, och vars nyanser beskrivs genom hänvisning till ett färgprov och specificeras enligt ett internationellt erkänt färgklassificeringssystem, kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, under förutsättning att

— det har slagits fast att färgerna eller färgkombinationerna faktiskt framstår som ett tecken i det sammanhang de används, och

— registreringsansökan innefattar en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och varaktigt sätt.

Även om en färgkombination uppfyller rekvisiten för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i direktivet, för att det skall kunna registreras som varumärke för det registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning skall avse alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det kännetecken som begärs registrerat. En sådan prövning skall även avse allmänintresset av att tillgången på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem för vilka registrering begärs.

Rättegångskostnader

43 De kostnader som har förorsakats den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

— angående de frågor som genom beslut av den 22 januari 2002 har ställts av Bundespatentgericht — följande dom:

Färger eller färgkombinationer, som i en ansökan om varumärkesregistrering betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, och vars nyanser beskrivs genom hänvisning till ett färgprov och specificeras enligt ett internationellt erkänt färgklassificeringssystem, kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i

artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, under förutsättning att

— **det har slagits fast att färgerna eller färgkombinationerna faktiskt framstår som ett tecken i det sammanhang de används, och**

— **registreringsansökan innefattar en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och varaktigt sätt.**

Även om en färgkombination uppfyller rekvisiten för ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, skall den myndighet som är behörig i fråga om varumärkesregistrering dessutom pröva huruvida den berörda kombinationen uppfyller de övriga villkor som föreskrivs, särskilt i artikel 3 i det nämnda direktivet, för att det skall kunna registreras som varumärke för det registreringssökande företagets varor eller tjänster. Denna prövning skall avse alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet, däribland i förekommande fall det bruk som har gjorts av det kännetecken som begärs registrerat. En sådan prövning skall även avse allmänintresset av att tillgången på färger inte begränsas på ett otillbörligt sätt för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem för vilka registrering begärs.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 juni 2004.

R. Grass

Justitiesekreterare

C.W.A. Timmermans

Ordförande på andra avdelningen