



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

27. marts 2019^{*i}

»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b) – udelukkelse fra registrering eller ugyldighed – konkret bedømmelse af det fornødne særpræg – kvalifikation af et varemærke – betydning – farvemærke eller figurmærke – betingelser for registrering – grafisk gengivelse, der ikke er tilstrækkeligt klar og præcis«

I sag C-578/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Finland) ved afgørelse af 28. september 2017, indgået til Domstolen den 3. oktober 2017, i sagen indledt af

Oy Hartwall Ab

procesdeltager:

Patentti- ja rekisterihallitus,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af formanden for Syvende Afdeling, T. von Danwitz, som fungerende formand for Fjerde Afdeling, og dommerne K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (refererende dommer) og C. Vajda,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 6. september 2018,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Oy Hartwall Ab ved oikeudenkäyntiavustaja J. Palm,
 - den finske regering ved S. Hartikainen, som befuldmægtiget,
 - Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, I. Koskinen og J. Samnadda, som befuldmægtigede,
- og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 22. november 2018,

* Processprog: finsk.

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet inden for rammerne af en sag indledt af Oy Hartwall Ab vedrørende afslaget fra Patentti- ja rekisterihallitus (patent- og registerforvaltningen, Finland) på en ansøgning om registrering af et varemærke indgivet af Hartwall.

Retsforskrifter

Direktiv 2008/95

- 3 I sjette betragtning til direktiv 2008/95 er anført følgende:

»Medlemsstaterne bør ligeledes fuldt ud bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering. Det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, og, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller begge dele. Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.«
- 4 Dette direktivs artikel 2 med overskriften »Varemærkers form« bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
- 5 Under overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemmer det nævnte direktivs artikel 3 følgende i stk. 1 og 3:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller efter registrering.«

Finsk ret

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) (varemærkelov (7/1964)) i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, bestemmer i § 1, stk. 2, at »et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, og som gør det muligt at adskille varer, der er bragt på markedet, fra andre varer. Et varemærke kan navnlig være et ord, herunder et personnavn, en afbildning, et bogstav, et tal eller en vares form eller emballage«.
- 7 I henhold til denne lovs § 13 »[skal] det varemærke, der ønskes registreret, [...] gøre det muligt at adskille indehaverens varer fra andres varer. [...] Ved bedømmelsen af et tegns fornødne særpræg skal der tages hensyn til alle omstændighederne i sagen, navnlig hvor længe og hvor omfattende varemærket har været brugt«.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 8 Ved ansøgning indgivet den 20. september 2012 ansøgte Hartwall patent- og registerforvaltningen om registrering som farvemærke af det tegn, der er gengivet nedenfor og beskrevet som følger: »Tegnets farver er blå (PMS 2748, PMS CYAN) og grå (PMS 877)« (herefter »det omhandlede varemærke«).



- 9 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til beskrivelsen »mineralvand«.
- 10 Efter forespørgsel fra patent- og registerforvaltningen præciserede Hartwall, at selskabet ansøgte om registrering af det omhandlede varemærke som »farvemærke« og ikke som figurmærke.
- 11 Ved afgørelse af 5. juni 2013 afslog patent- og registerforvaltningen varemærkeansøgningen med den begrundelse, at varemærket manglede fornødent særpræg.
- 12 I denne henseende fremhævede patent- og registerforvaltningen, at der ikke kan gives eneret til registrering af bestemte farver, medmindre det er godtgjort, at de farver, der ønskes beskyttet i henhold til varemærkeretten, har opnået fornødent særpræg på grund af varig og omfattende brug.
- 13 I afgørelsen fra patent- og registerforvaltningen blev det anført, at den markedsundersøgelse, som Hartwall havde fremlagt, viste, at det omhandlede varemærkes omdømme var godtgjort, ikke med hensyn til farverne som sådan, men med hensyn til figurtegnet, hvis konturer er definerede og fastlagte. I modsætning til det krav, der fulgte af denne forvaltnings faste praksis, var det således ikke blevet godtgjort, at den farvekombination, der var ansøgt om beskyttelse af, var blevet brugt til at identificere de varer, som Hartwall havde udbudt, så længe og i et sådant omfang, at den som følge af denne brug havde opnået fornødent særpræg i Finland på ansøgningstidspunktet.

- 14 Hartwall anlagde sag ved markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager, Finland) til prøvelse af denne afgørelse fra patent- og registerforvaltningen, men fik ikke medhold i sagen.
- 15 Til støtte for denne afgørelse anførte markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager), at den grafiske gengivelse, hvis beskyttelse, der var ansøgt om i henhold til varemærkeretten, ikke omfattede et systematisk arrangement, hvor de pågældende farver var kombineret på en forud fastlagt og konstant måde, og at dette tegn derfor ikke opfyldte kravene til grafisk gengivelse af et tegn som fastsat ved varemærkelov (7/1964).
- 16 Hartwall indbragte afgørelsen fra markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager) for den forelæggende ret, Korkein hallinto-oikeus (den øverste forvaltningsdomstol, Finland).
- 17 Den forelæggende ret har anført, at efter dens opfattelse har Domstolen endnu ikke behandlet spørgsmålet, om et tegn, der er gengivet i form af en afbildning i farver, kan registreres som »farvemærke« eller ej. Den har tilføjet, at Domstolen heller ikke har udtalt sig om den betydning, som kvalifikationen af et varemærke som farvemærke har for bedømmelsen af dette varemærkes fornødne særpræg.
- 18 Den forelæggende ret har fremhævet den betydning, som besvarelsen af dette spørgsmål har for den sag, der er blevet indbragt for den, for så vidt som patent- og registerforvaltningen er af den opfattelse, at et tegns fornødne særpræg på området for farvemærker skal godtgøres ved en varig og omfattende brug af dette tegn.
- 19 Den er derfor i tvivl om konsekvenserne af den kvalifikation, som gives et tegn af den, der ønsker beskyttelse af dette tegn i medfør af varemærkeretten.
- 20 Under disse omstændigheder har Korkein hallinto-oikeus (den øverste forvaltningsdomstol) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Har det betydning for fortolkningen af betingelsen om et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i [...] direktiv 2008/95 [...], om mærket søges registreret som figurmærke eller som farvemærke?
 - 2) Såfremt kvalifikationen af varemærket som farvemærke eller figurmærke har betydning for bedømmelsen af, om det har fornødent særpræg, skal varemærket da registreres som farvemærke i overensstemmelse med ansøgningen, selv om det er gengivet som [...] [afbildning], eller kan det kun registreres som figurmærke?
 - 3) I tilfælde af, at det er muligt at registrere varemærker, der i ansøgningen er gengivet som [...] [afbildning], som et farvemærke, er det da for registreringen af et varemærke, som i ansøgningen er gengivet grafisk med den nødvendige præcision for registrering af et farvemærke i henhold til Domstolens [...]praksis (og det ikke drejer sig om registrering af en farve som varemærke i sig selv, abstrakt, formløst eller ubegrænset) som farvemærke nødvendigt med en velunderbygget dokumentation for en [brug], som den forlanges af patent- og registerforvaltningen, eller en dokumentation herfor i det hele taget?«

Om de præjudicielle spørgsmål

- 21 Indledningsvis bemærkes, at direktiv 2008/95 ikke opstiller varemærke kategorier, og at hverken dette direktivs artikel 2 eller artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, sondrer mellem forskellige kategorier af varemærker (jf. i denne retning dom af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 46).

- 22 Ifølge sjette betragtning til direktiv 2008/95 tilkommer det medlemsstaterne at fastsætte procedurerne for varemærkers registrering og ugyldighedskendelse, og de bevarer på dette område fuldt ud deres frihed til at vedtage regler, der regulerer disse procedurer.
- 23 Denne frihed kan dog ikke have til virkning at modgå den harmoniserede definition af varemærkebegrebet og de kriterier, der regulerer et varemærkes fornødne særpræg, således som disse begge følger af artikel 2 og af artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/95, da dette kunne skade dette direktivs effektive virkning og ordningen for registrering af varemærkers vellykkede gennemførelse.

Det første spørgsmål

- 24 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den kvalifikation, som indgiveren giver et tegn ved dets registrering som »farvemærke« eller »figurmærke«, udgør et relevant element ved afgørelsen af, om dette tegn kan udgøre et varemærke, og om det i givet fald har fornødent særpræg som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b).
- 25 I denne henseende skal det først bemærkes, at det forhold, at der er ansøgt om registrering af et tegn som »farvemærke« eller »figurmærke«, er relevant med henblik på at fastlægge genstanden for og omfanget af den beskyttelse, der tillægges ved varemærkeretten, med henblik på anvendelsen af artikel 2 i direktiv 2008/95. Kvalifikationen af tegnet som »farvemærke« eller »figurmærke« bidrager nemlig til at præcisere genstanden for og omfanget af den beskyttelse, der ønskes i henhold til varemærkeretten, for så vidt som den gør det muligt at specificere, om konturerne udgør en del af registreringsansøgningens genstand.
- 26 Hvad angår betydningen af kvalifikationen af et tegn som »farvemærke« eller »figurmærke« for bedømmelsen af det fornødne særpræg skal det konstateres, at den kompetente myndighed, når den undersøger en ansøgning om varemærkeretregistrering for at afgøre, om tegnet, hvis beskyttelse der ansøges om i henhold til varemærkeretten, har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, skal foretage en konkret undersøgelse, idet den skal tage hensyn til alle relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder i givet fald den brug, der er gjort af dette tegn (jf. i denne retning dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 76, af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 31-35, og af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 41).
- 27 Vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg skal således ikke foretages abstrakt (dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 31).
- 28 Domstolen har desuden fastslået, at bedømmelseskriterierne for, om farvemærker har fornødent særpræg, er de samme som dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker. De vanskeligheder, som fastlæggelsen af fornødent særpræg kan indebære som følge af selve beskaffenheden af visse kategorier af varemærker, og som det er tilladt at tage i betragtning, berettiger ikke fastsættelsen af strengere kriterier, der supplerer eller udgør undtagelser fra anvendelsen af kriteriet fornødent særpræg, således som det er fortolket af Domstolen i forhold til andre kategorier af varemærker (jf. i denne retning dom af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 46 og 47).
- 29 Selv om kriterierne vedrørende bedømmelsen af det fornødne særpræg er de samme for farvemærker og figurmærker, fremgår det imidlertid af Domstolens praksis, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tegn, der består af en farve i sig selv, eller om et ord- eller figurmærke. Mens offentligheden er vant til umiddelbart at opfatte ord-

eller figurmærker som tegn, der angiver varens oprindelse, er den væsensbegrundede egenskab, der kendetegner varer fra en bestemt virksomhed, nemlig almindeligvis ikke en farve i sig selv (jf. i denne retning dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 65).

- 30 Domstolen har således med hensyn til en farve i sig selv udtalt, at den kun kan antages at have fornødent særpræg før brug i undtagelsestilfælde, og at en farve, selv om den ikke i sig selv og fra begyndelsen har fornødent særpræg, alligevel kan få det som følge af brug i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket (dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 66 og 67).
- 31 Ved bedømmelsen af, om en farve i sig selv eller en farvekombination har fornødent særpræg som varemærke, skal der desuden tages hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret (dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 60, og af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 41).
- 32 Det skal dog bemærkes, at Domstolens praksis, der er anført i de ovenstående præmisser, ikke fritager de kompetente myndigheder på varemærkeområdet for at foretage en konkret undersøgelse af det fornødne særpræg, der skal omfatte alle relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde. Det ville således være i strid med en sådan undersøgelse, hvis disse myndigheder kunne fastslå, at der forelå fornødent særpræg for en farve i sig selv eller en farvekombination, alene på grund af brugen af et sådant farvetegn i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der ansøges om.
- 33 Når det tegn, der er ansøgt registreret som varemærke, består af en farvekombination, der er angivet abstrakt og uden konturer, følger det endvidere af Domstolens praksis, at den grafiske gengivelse af disse farver skal indeholde en systematisk opstilling, der forbinder disse på en forudbestemt og uforanderlig måde (jf. i denne retning dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 33).
- 34 Inden for rammerne af den konkrete helhedsanalyse af det fornødne særpræg skal det således undersøges, om – og i hvilket omfang – farvekombinationen, der omfatter en systematisk opstilling, kan tilføre det omhandlede tegn et iboende fornødent særpræg.
- 35 Det første spørgsmål skal følgelig besvares med, at artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den kvalifikation, som indgiveren giver et tegn ved dets registrering, som »farvemærke« eller »figurmærke« blandt flere elementer udgør et relevant element med henblik på at fastlægge, om dette tegn kan udgøre et varemærke som omhandlet i dette direktivs artikel 2, og om dette varemærke i givet fald har fornødent særpræg som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), men fritager ikke den kompetente myndighed på varemærkeområdet for sin forpligtelse til at foretage en konkret helhedsanalyse af det omhandlede varemærkes fornødne særpræg, hvilket indebærer, at denne myndighed ikke kan afslå registrering af et tegn som varemærke alene af den grund, at dette tegn ikke har opnået fornødent særpræg på grund af den brug, der er gjort deraf, i forhold til de varer og tjenesteydelser, der ansøges om.

Det andet spørgsmål

- 36 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 2 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registrering af et varemærke som det i hovedsagen omhandlede, der i varemærkeansøgningen er præsenteret i form af en afbildning af et farvemærke.

- 37 I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret anført, at ifølge den registreringsansøgning, som Hartwall har indgivet, er det tegn, der ønskes beskyttet, gengivet ved en afbildning i farver med definerede konturer, mens den kvalifikation, som Hartwall har givet det varemærke, der ansøges registreret, er en farvekombination uden konturer.
- 38 I denne henseende skal det fremhæves, at et tegn i medfør af Domstolens faste praksis kun kan registreres som varemærke, hvis indgiveren gør det til genstand for en grafisk gengivelse i overensstemmelse med det krav, der fremgår af artikel 2 i direktiv 2008/95, således at genstanden for og omfanget af den ansøgte beskyttelse er fastlagt klart og præcist (jf. i denne retning dom af 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).
- 39 Den mundtlige beskrivelse af tegnet bidrager til at præcisere genstanden for og omfanget af den ønskede beskyttelse i henhold til varemærkeretten (jf. i denne retning dom af 27.11.2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, præmis 59, og, som eksempel, dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 34).
- 40 Som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 60-63 i forslaget til afgørelse, bemærkes imidlertid, at den kompetente myndighed, når en ansøgning om registrering af et varemærke indeholder en modsigelse mellem det tegn, hvis beskyttelse, der ansøges om i form af en afbildning, og den kvalifikation, som indgiveren har givet varemærket, som har til følge, at den præcise fastlæggelse af genstanden for og omfanget af den ønskede beskyttelse i henhold til varemærkeretten umuliggøres, skal afslå registreringen af dette varemærke på grund af varemærkeansøgningens manglende klarhed og præcision.
- 41 I det foreliggende tilfælde er det tegn, der ønskes beskyttet, gengivet ved en figurativ afbildning, mens den mundtlige beskrivelse vedrører en beskyttelse, der alene vedrører to farver, nemlig blå og grå. Hartwall har endvidere præciseret, at dette selskab ansøger om registrering af det omhandlede varemærke som farvemærke.
- 42 Disse omstændigheder synes at pege på en modsigelse, der påviser, at ansøgningen om beskyttelse i henhold til varemærkeretten er uklar og upræcis.
- 43 Det andet spørgsmål skal følgelig besvares med, at artikel 2 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede er til hinder for registrering af et tegn som varemærke, fordi der foreligger en modsigelse i varemærkeansøgningen, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Det tredje spørgsmål

- 44 Henset til besvarelsen af det andet spørgsmål er det uforholdsmæssigt at besvare det tredje spørgsmål.

Sagsomkostninger

- 45 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parterers udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den kvalifikation, som indgiveren giver et tegn ved dets registrering, som »farvemærke« eller »figurmærke« blandt flere elementer udgør et relevant element med henblik på at fastlægge, om dette tegn kan udgøre et varemærke som omhandlet i dette direktivs artikel 2, og om dette varemærke i givet fald har fornødent særpræg som omhandlet i det nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), men fritager ikke den kompetente myndighed på varemærkeområdet for sin forpligtelse til at foretage en konkret helhedsanalyse af det omhandlede varemærkes fornødne særpræg, hvilket indebærer, at denne myndighed ikke kan afslå registrering af et tegn som varemærke alene af den grund, at dette tegn ikke har opnået fornødent særpræg på grund af den brug, der er gjort deraf, i forhold til de varer og tjenesteydelser, der ansøges om.
- 2) Artikel 2 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede er til hinder for registrering af et tegn som varemærke, når der foreligger en modsigelse i varemærkeansøgningen, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Underskrifter

i — Der er foretaget en sproglig rettelse af præmis 32 i denne tekst efter den oprindelige offentliggørelse.