



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 18 september 2014*

”Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 3.1 e — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Tredimensionellt varumärke — Reglerbara barnstolen Tripp Trapp — Tecken som endast består av en form som följer av varans art — Tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde”

I mål C-205/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 12 april 2013, som inkom till domstolen den 18 april 2013, i målet

Hauck GmbH & Co. KG

mot

Stokke A/S,

Stokke Nederland BV,

Peter Opsvik,

Peter Opsvik A/S,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden R. Silva de Lapuerta samt domarna J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (referent), J.-C. Bonichot och A. Arabadjiev,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 26 februari 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Hauck GmbH & Co. KG, genom S. Klos, A.A. Quaedvlieg, och S.A. Hoogcarspel, advocaten,

* Rättegångsspråk: nederländska.

- Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik och Peter Opsvik A/S, genom T. Cohen Jehoram och R. Sjoerdsma, advocaten,
- Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,
- Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av M. Salvatorelli, avvocato dello Stato,
- Polens regering, genom B. Majczyna, B. Czech och J. Fałdyga, samtliga i egenskap av ombud,
- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och R. Solnado Cruz, båda i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom M. Holt, i egenskap av ombud, och N. Saunders, barrister,
- Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och F. Wilman, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 14 maj 2014 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 e 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 varumärkesdirektivet).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Hauck GmbH & Co. KG (nedan kallat Hauck), som är ett bolag bildat enligt tysk rätt, och å andra sidan Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik och Peter Opsvik A/S (nedan tillsammans kallade Stokke-bolagen). Målet rör en ansökan om ogiltigförklaring av Beneluxvarumärket för ett tecken som utgörs av formen på en barnstol som säljs av Stokke-bolagen.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 Artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. Där föreskrivs följande:

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

...

- e) Tecken som endast består av
 - en form som följer av varans art,
 - en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
 - en form som ger varan ett betydande värde.

...”

Beneluxkonventionen

- 4 Artikel 2.1 punkt 2 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster eller modeller), som undertecknades i Haag den 25 februari 2005 och trädde i kraft den 1 september 2006, innehåller följande bestämmelse:

”Tecken som kan utgöra ett Beneluxvarumärke:

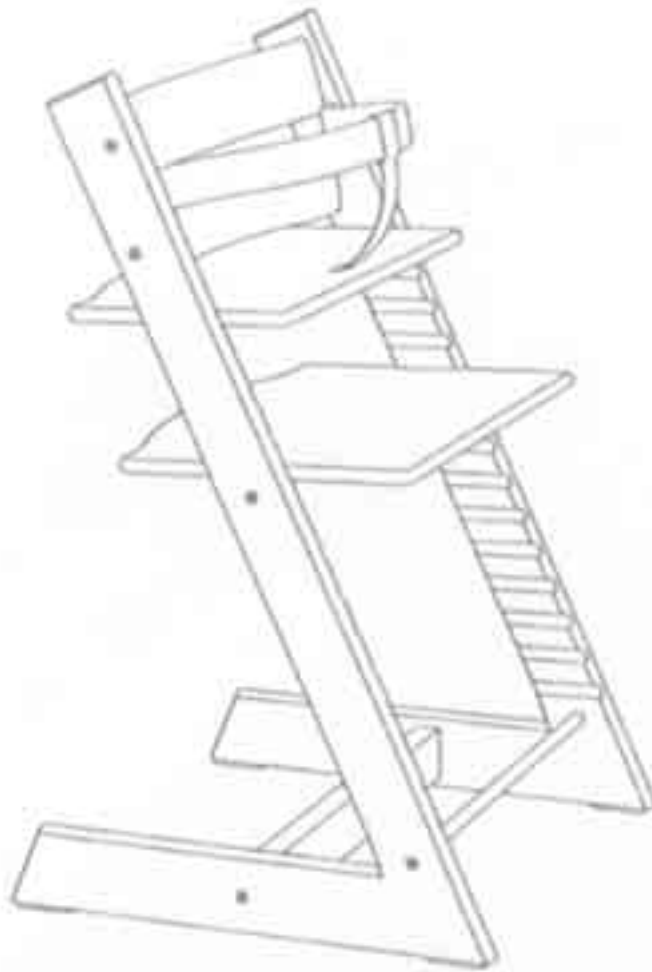
...

2. Tecken som endast består av en form som följer av varans art, som ger varan ett betydande värde eller som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat kan dock inte betraktas som varumärken.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 5 Peter Opsvik formgav en barnstol som fick namnet Tripp Trapp. Stolen består av lutande ben i vilken samtliga delar av stolen är fästa, där benen och de horisontala stöden formar ett L, som enligt den hänskjutande domstolen ger stolen en mycket originell karaktär. Formgivningen av stolen har erhållit ett flertal olika priser och utmärkelser och den har även ställts ut på museum. Sedan år 1972 har Tripp Trapp-stolarna sålts av Stokke-bolagen, främst på den skandinaviska marknaden och, sedan år 1995, på den nederländska marknaden.
- 6 Hauck tillverkar, distribuerar och saluför barnprodukter, bland annat två stolar som bolaget kallar för Alpha och Beta.

- 7 Den 8 maj 1998 ansökte Stokke A/S vid Beneluxbyrån för immateriella rättigheter om registrering av ett tredimensionellt varumärke som var utformat som barnstolen Tripp Trapp. Varumärket registrerades i bolagets namn för "stolar, särskilt barnstolar". Märket avser den nedan återgivna formen:



- 8 I Tyskland konstaterade Oberlandesgericht Hamburg i en dom som den meddelade i ett mål mellan Stokke-bolagen och Hauck, och som sedermera har vunnit laga kraft, att Tripp Trapp-stolen åtnjuter upphovsrättsligt skydd enligt tysk rätt och att Alpha-stolen gör intrång i den upphovsrätten.
- 9 I Nederländerna väckte Stokke-bolagen talan vid Rechtbank 's-Gravenhage (nedan kallad Rechtbank) och gjorde gällande att Haucks tillverkning och försäljning av Alpha- och Beta-stolarna utgjorde ett intrång i upphovsrätten till Tripp Trapp-stolen liksom i Stokke-bolagens Beneluxvarumärke. Bolagen ansökte om skadestånd för intrånget. Hauck framställde i egenskap av svarande ett genkärsmål om ogiltigförklaring av det av Stokke A/S registrerade Beneluxvarumärket.
- 10 Rechtbank biföll till stor del de yrkanden som Stokke-bolagen hade framställt i den mån de grundades på rättigheter att använda varumärket. Dock biföll Rechtbank yrkandet om att märket skulle förklaras vara ogiltigt.
- 11 Hauck överklagade därefter domen till Gerechtshof te's-Gravenhage (Nederländerna) (nedan kallad Gerechtshof). Den domstolen fann att Tripp Trapp-stolen är upphovsrättsligt skyddad och att Alpha- och Beta-stolarna faller under nämnda skyddsområde. Gerechtshof slog således fast att Hauck, under åren 1986 och 1999, hade gjort intrång i Stokke-bolagens upphovsrätt.

- 12) Gerichtshof fann dock att Tripp Trapp-stolens attraktiva utseende ger varan ett betydande värde och att dess form bestäms av varans art, det vill säga dess beskaffenhet som en säker och bekväm kvalitetsbarnstol. Enligt Gerichtshof är det omtvistade varumärket således ett tecken som endast består av en form som motsvarar de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 e första och tredje strecksatsen i varumärkesdirektivet. Gerichtshof konstaterade därmed att Rechtbank hade gjort en riktig bedömning genom att ogiltigförklara det tredimensionella märket i fråga.
- 13) Hauck överklagade Gerichtshofs dom till Hoge Raad der Nederlanden och Stokke-bolagen gav in ett anslutningsöverklagande inom ramen för samma förfarande. Hoge Raad der Nederlanden ogillade Haucks överklagande, men ansåg att anslutningsöverklagandet föranledde en tolkning av artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet angående frågor som hittills inte hade besvarats i EU-domstolens praxis.
- 14) Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) a) Ska registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 e [första strecksatsen i varumärkesdirektivet], det vill säga att [tredimensionella] märken inte endast får bestå av en form som följer av varans art, uppfattas så att vad som avses är en form som är oumbärlig för varans funktion, eller räcker det för att nämnda registreringshinder eller ogiltighetsgrund ska anses föreligga att en vara har en eller flera väsentliga användningsegenskaper som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor?
- b) Om inget av dessa alternativ är korrekt, vilken är då den riktiga tolkningen av bestämmelsen?
- 2) a) Ska registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 e [tredje strecksatsen i varumärkesdirektivet], det vill säga att [tredimensionella] märken inte endast får bestå av en form som ger varan ett betydande värde, uppfattas som att det handlar om skälet (eller skälen) till omsättningskretsens köpbeslut?
- b) Är det endast fråga om ’en form som ger varan ett betydande värde’ i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen om formen måste betecknas som det huvudsakliga eller dominerande värdet i förhållande till andra värden (såsom – med avseende på barnstolar – säkerhet, bekvämlighet och kvalitet) eller kan det också vara fråga om en sådan form när varan förutom detta värde också har andra värden som också dessa är att beteckna som betydande värden?
- c) Är det av avgörande betydelse för besvarandet av frågorna 2.a och 2.b vad majoriteten i omsättningskretsen anser, eller räcker det med att detta är uppfattningen hos en del av omsättningskretsen för att domstolen ska kunna slå fast att det aktuella värdet kan betecknas som ett ’betydande’ värde i den ovannämnda bestämmelsens mening?
- d) Om fråga 2.c ska besvaras på det sist angivna sättet, hur stor måste då den delen av omsättningskretsen vara?
- 3) Ska artikel 3.1 e i [varumärkesdirektivet] tolkas så, att det registreringshinder som avses [i led] e också föreligger om [det tredimensionella] märket innehåller ett tecken som faller under första strecksatsen och i övrigt motsvarar beskrivningen i tredje strecksatsen?
- ”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 15 Hoge Raad har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen uteslutande kan tillämpas på ett tecken som endast består av en form som är oumbärlig för varans funktion, eller om den också kan tillämpas på ett tecken som endast består av en form på en vara med en eller flera väsentliga användningsegenskaper som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor.
- 16 Det framgår av den bestämmelsen att tecken som endast består av en form som följer av varans art inte får registreras och ska kunna ogiltigförklaras om registrering har skett.
- 17 Domstolen har redan slagit fast att de olika registreringshinder som räknas upp i artikel 3 i direktivet ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se, för ett liknande resonemang, dom *Windsurfig Chiemsee*, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 25–27, samt dom *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 77).
- 18 Vad beträffar artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet har domstolen bekräftat att syftet med de registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor (dom *Philips*, EU:C:2002:377, punkt 78 och, vad gäller artikel 7.1 e i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) – vilken i princip är identisk med artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet – dom *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 43).
- 19 Det omedelbara syftet med förbudet i artikel 3.1 e andra strecksatsen i varumärkesdirektivet mot registrering av former som är rent funktionella, eller som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i tredje strecksatsen, är att förhindra att den exklusiva och permanenta rätt som ett varumärke förlämnar kan användas för att se till att andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för blir bestående, utan någon begränsning i tiden (se, för ett liknande resonemang, dom *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, EU:C:2010:516, punkt 45).
- 20 Domstolen finner, i likhet med vad generaladvokaten har anfört i punkterna 28 och 54 i förslaget till avgörande, att syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet är detsamma som syftet med det registreringshinder som föreskrivs i andra och tredje strecksatsen i samma bestämmelse och att första strecksatsen, följaktligen, ska tolkas på ett sätt som stämmer överens med övriga strecksatser.
- 21 En korrekt tillämpning av artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet förutsätter således att de väsentliga särdragen hos det aktuella kännetecknet – det vill säga kännetecknets viktigaste beståndsdelar – på vederbörligt sätt fastställs från fall till fall, antingen utifrån helhetsintrycket av kännetecknet eller på grundval av en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av (se, för ett liknande resonemang, dom *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, EU:C:2010:516, punkterna 68–70).
- 22 Registreringshindret i artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet kan inte tillämpas när ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en form i vilken en annan beståndsdel (till exempel en dekorativ eller fantasifull beståndsdel), som inte ingår i varans generiska funktion är av stor eller väsentlig betydelse (se, för ett liknande resonemang, dom *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, EU:C:2010:516, punkterna 52 och 72).

- 23 En tolkning av bestämmelsens första strecksats som innebär att denna uteslutande är tillämplig på tecken som endast består av former som är oumbärliga för varans funktion, och som inte ger den berörda tillverkaren något som helst spelrum för ett väsentligt personligt bidrag, skulle betyda att registreringshindret i nämnda strecksats inte kunde uppfylla sitt syfte fullt ut.
- 24 En sådan tolkning skulle nämligen leda till att det registreringshindret endast kunde tillämpas på så kallade naturliga varor, för vilka det saknas substitut, eller på så kallade reglerade varor, vars form är föremål för normgivning, trots att det under alla omständigheter inte skulle gå att registrera tecken som utgörs av formerna som följer av sådana varor eftersom de saknar särskiljningsförmåga.
- 25 Tvärtom ska det vid tillämpningen av registreringshindret i artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet beaktas att begreppet ”form som följer av varans art” innebär att former vilkas väsentliga särdrag ingår i denna varas generiska funktion eller funktioner i princip också måste nekas registrering.
- 26 Att låta sådana särdrag vara förbehållna en enda ekonomisk aktör skulle, såsom generaladvokaten angav i punkt 58 i förslaget till avgörande, hindra konkurrerande företag från att ge sina varor en form som skulle gagna användningen av dessa varor. Dessutom rör det sig om väsentliga särdrag som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor då dessa varor syftar till att fylla samma eller en liknande funktion.
- 27 Följaktligen ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e första strecksatsen i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med en eller flera användningsegenskaper som är väsentliga och ingår i varans generiska funktion eller funktioner och som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor.

Den andra frågan

- 28 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e tredje strecksatsen i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med flera särdrag som kan ge varan olika betydande värden, och huruvida det vid denna bedömning ska beaktas hur omsättningskretsen uppfattar varans form.
- 29 Det framgår av beslutet om hänskjutande att bakgrunden till den tvekan som Hoge Raad der Nederlanden har gett uttryck för vad beträffar tolkningen av nämnda bestämmelse är att Hoge Raad anser att formen på Tripp Trapp-stolen ger denna ett anseeligt estetiskt värde, samtidigt som varan uppvisar andra särdrag med avseende på säkerhet, bekvämlighet och kvalitet, som ger stolen värden som är av väsentlig betydelse för dess funktion.
- 30 Att anse att formen kan ge varan ett betydande värde utesluter inte att det kan finnas andra särdrag hos varan som också ger den ett anseeligt värde.
- 31 Således konstaterar domstolen – såsom generaladvokaten angav i punkt 85 i förslaget till avgörande – att målet att förhindra att den exklusiva och permanenta rätt som ett varumärke förlänar kan användas för att se till att andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för blir bestående, utan någon begränsning i tiden, nödvändigtvis innebär att det inte kan vara automatiskt uteslutet att tillämpa artikel 3.1 e tredje strecksatsen i varumärkesdirektivet när den aktuella varan, utöver sin estetiska funktion, också har andra väsentliga funktioner.

- 32 Man kan nämligen inte låta begreppet ”form som ger varan ett betydande värde” endast avse formen på varor som uteslutande har ett konstnärligt eller dekorativt värde, och därmed riskera att inte täcka in varor som utöver betydelsefulla estetiska beståndsdelar även uppvisar väsentliga funktionella särdrag. I det sistnämnda fallet skulle den rätt som ett varumärke medför för varumärkesinnehavaren ge denne en ensamrätt till de väsentliga särdragen hos dessa varor, vilket skulle hindra registreringshindret från att uppfylla sitt syfte fullt ut.
- 33 Vad gäller omsättningskretsens betydelse har domstolen dessutom slagit fast följande. I motsats till vad som gäller i de fall som avses i artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet, där omsättningskretsens uppfattning oundgängligen ska beaktas, eftersom den är av väsentlig betydelse vid fastställandet av huruvida det kännetecknet som avses i en ansökan om registrering som varumärke gör det möjligt att särskilja de berörda varorna eller tjänsterna genom att visa att de härrör från ett bestämt företag, föreligger det inte någon sådan skyldighet med avseende på artikel 3.1 e (se, för ett liknande resonemang, dom *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, EU:C:2010:516, punkt 75).
- 34 Uppgifter om hur genomsnittskonsumenten antas uppfatta kännetecknet är inte avgörande vid tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e tredje strecksatsen, utan dessa kan på sin höjd vara till hjälp för den behöriga myndigheten när denna fastställer ett teckens väsentliga särdrag (se, för ett liknande resonemang, *Lego Juris/harmoniseringsbyrån*, EU:C:2010:516, punkt 76).
- 35 Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 93 i förslaget till avgörande finns det andra omständigheter som kan komma att ingå i bedömningsunderlaget, som till exempel det aktuella varuslagets beskaffenhet, formens konstnärliga värde, formens särskilda karaktär i förhållande till andra former som är allmänt förekommande på den berörda marknaden, förekomsten av en märkbar prisskillnad i förhållande till liknande produkter eller utvecklandet av en marknadsföringsstrategi som främst lyfter fram varans estetiska särdrag.
- 36 Med hänsyn till det ovan anförda ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e tredje strecksatsen i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med flera särdrag som kan ge varan olika betydande värden. Omsättningskretsens sätt att uppfatta varans form utgör endast en av de omständigheter som kan ingå i bedömningsunderlaget vid prövningen av registreringshindrets tillämplighet.

Den tredje frågan

- 37 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindren i första och tredje strecksatsen i nämnda bestämmelse kan tillämpas i kombination med varandra.
- 38 Enligt denna bestämmelse får tecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde inte registreras, och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras.
- 39 Det framgår tydligt av ordalydelsen att de tre registreringshinder som föreskrivs i nämnda bestämmelse är fristående. Den successiva uppräkningsen av dem samt användningen av ordet ”endast” innebär att vart och ett av dessa hinder ska tillämpas oberoende av de övriga.
- 40 Om något av de villkor som anges i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet är uppfyllt föreligger det således hinder mot att ett tecken som endast består av en varas form, eller av en grafisk återgivning av denna form, registreras såsom varumärke (dom *Philips*, EU:C:2002:377, punkt 76, och dom *Benetton Group*, C-371/06, EU:C:2007:542, punkt 26, tredje strecksatsen).

- 41 Det saknar i detta avseende betydelse att registrering av tecknet kan nekas med stöd av flera registreringshinder så länge ett av dessa fullt ut är tillämpligt på tecknet.
- 42 Dessutom ska det framhållas, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 99 i förslaget till avgörande, att det allmänintresse som ligger bakom tillämpningen av de tre registreringshindren i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet utgör hinder för att neka registrering för det fall inget av dessa tre registreringshinder är tillämpligt fullt ut.
- 43 Mot denna bakgrund ska den tredje frågan besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att registreringshindren i första och tredje strecksatsen i denna bestämmelse inte kan tillämpas i kombination med varandra.

Rättegångskostnader

- 44 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. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 3.1 e första strecksatsen i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med en eller flera användningsegenskaper som är väsentliga och ingår i varans generiska funktion eller funktioner, och som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor.**
- 2) **Artikel 3.1 e tredje strecksatsen i rådets första direktiv 89/104 ska tolkas så, att registreringshindret i den bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med flera särdrag som kan ge varan olika betydande värden. Omsättningskretsens sätt att uppfatta varans form utgör endast en av de omständigheter som kan ingå i bedömningsunderlaget vid prövningen av registreringshindrets tillämplighet.**
- 3) **Artikel 3.1 e i rådets första direktiv 89/104 ska tolkas så, att registreringshindren i första och tredje strecksatsen i denna bestämmelse inte kan tillämpas i kombination med varandra.**

Underskrifter