



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 10 juli 2014*

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artiklarna 2 och 3 — Tecken som kan utgöra varumärken — Särskiljningsförmåga — Återgivande, i form av en ritning, av inredningen i en flaggskeppsbutik (flagship store) — Registrering som varumärke för ’tjänster’ som rör varor som saluförs i en sådan butik”

I mål C-421/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) genom beslut av den 8 maj 2013, som inkom till domstolen den 24 juli 2013, i målet

Apple Inc.

mot

Deutsches Patent- und Markenamt,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna C.G. Fernlund, A.Ó Caoimh, C. Toader och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 30 april 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Apple Inc., genom V. Schmitz-Fohrmann och A. Ruge, Rechtsanwälte,
- Frankrikes regering, genom D. Colas och F.-X. Bréchet, båda i egenskap av ombud,
- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och E. Montaguti, båda i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: tyska.

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

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25, och rättelse i EUT L 11, 2009, s. 86).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Apple Inc. (nedan kallat Apple) och Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) (nedan kallat DPMA), angående DPMA:s beslut att avslå en ansökan om varumärkesregistrering.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 I artikel 2 i direktiv 2008/95 stadgas följande:

”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.”

- 4 I artikel 3.1 i direktivet föreskrivs följande:

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

...

- 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 består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- e) Tecken som endast består av
 - i) en form som följer av varans art,
 - ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
 - iii) en form som ger varan ett betydande värde.

...”

- 5 Lydelsen i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 motsvarar den i artiklarna 2 och 3 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), som upphävdes och ersattes av direktiv 2008/95 den 28 november 2008.

Tysk rätt

- 6 Lydelsen i 3 § stycke 1 i lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad MarkenG), motsvarar i stora delar den i artikel 2 i direktiv 2008/95. I 3 § stycke 2 MarkenG föreskrivs följande:

”Från varumärkesskydd undantas tecken som endast består av en form som

1. följer av varans art,
2. krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
3. ger varan ett betydande värde.”

- 7 I 8 § MarkenG anges följande:

”1) Varumärken som kan skyddas i den mening som avses i 3 § men som inte kan återges grafiskt, får inte registreras.

2) Varumärken får inte registreras

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

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 8 Den 10 november 2010 fick Apple, av United States Patent and Trademark Office (Förenta staternas patent- och varumärkesmyndighet), bifall på sin ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke bestående av ett återgivande, i form av en flerfärgad (bland annat metallgrå och ljusbrun) ritning, av sina flaggskeppsbutiker (”flagship stores”), för tjänster i klass 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genève den 13 maj 1977 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr I-18200, s. 89) (nedan kallad Niceöverenskommelsen), närmare bestämt för ”detaljhandelstjänster avseende datorer, programvara, kringutrustning för datorer, mobiltelefoner, hemelektronik och tillbehör därtill samt demonstration av relaterade produkter”.

- 9 Nämnda återgivning, som Apple beskriver som ”en detaljhandelsbutiks unika formgivning och utformning”, är den följande:



- 10 Apple lämnade därefter in ansökningar i syfte att utvidga skyddet för detta varumärke internationellt i enlighet med Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken av den 14 april 1891, senast reviderad och ändrad den 28 september 1979 (Förenade nationernas traktatsamling, volym 828, nr I-11852, s. 390). Denna utvidgning godkändes i vissa stater men inte i andra.
- 11 Den 24 januari 2013 beslutade DPMA att registreringen av detta internationella tredimensionella varumärke (IR 1060321) inte skulle gälla i Tyskland. I skälen till beslutet anförde DPMA följande. Återgivandet av lokaler avsedda för försäljning av ett företags produkter utgör inte något annat än återgivandet av en väsentlig aspekt av det företags tillhandahållande av handelstjänster. En konsument kan visserligen förstå inredningen i en sådan försäljningslokal som en upplysning om varornas kvalitet och prisklass, men inte som en upplysning om varornas kommersiella ursprung. Dessutom skiljer sig den nu avbildade försäljningslokalen inte tillräckligt från andra elektronikhandlares butiker.
- 12 Apple överklagade DPMA:s beslut till Bundespatentgericht.
- 13 Bundespatentgericht anser att den inredning som avbildas i det ovan i punkt 9 återgivna tredimensionella varumärket uppvisar vissa särdrag som gör att den skiljer sig från den gängse inredningen i försäljningslokaler inom denna bransch.
- 14 Med hänvisning till att målet ger upphov till grundläggande frågor inom varumärkesrätten, har Bundespatentgericht beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) Ska artikel 2 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att möjligheten att skydda ’en varas förpackning’ även omfattar en utstyrsel som förkroppsligar en tjänst?
 - 2) Ska artiklarna 2 och 3.1 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att det är möjligt att såsom varumärke registrera ett tecken som återger en utstyrsel som förkroppsligar en tjänst?

- 3) Ska artikel 2 i [direktiv 2008/95] tolkas så, att kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt är uppfyllt enbart genom en ritning, eller med kompletteringar som till exempel en beskrivning av utstyrseln eller absoluta uppgifter om storleken i meter eller relativa uppgifter om storleken med angivande av proportionerna?
- 4) Ska artikel 2 i direktivet tolkas så, att skyddet för ett varumärke avseende tillhandahållande av detaljhandelstjänster även omfattar varor som detaljhandlaren själv producerar?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första, den andra och den tredje frågan

- 15 Domstolen påpekar inledningsvis att uttrycket "en utstyrsel som förkroppsligar en tjänst" i de två första frågorna, såsom framgår av beslutet om hänskjutande, rör den omständigheten att Apple ansökt om varumärkesregistrering av ett tecken som består av en återgivning av dess flaggskeppsbutiker för tjänster som, enligt Apple, omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen, och som består i olika prestationer som är avsedda att få konsumenterna att köpa bolagets varor.
- 16 Den hänskjutande domstolen vill alltså med sina första tre frågor, som ska besvaras tillsammans, få klarhet i huruvida artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att återgivandet av en försäljningslokal, i form av en enkel ritning utan några upplysningar om vare sig storlek eller proportioner, kan registreras som varumärke för tjänster som består i olika prestationer som är avsedda att få konsumenterna att köpa varumärkessökandens varor, och, om så är fallet, huruvida en sådan "utstyrsel som förkroppsligar en tjänst" kan likställas med en "förpackning".
- 17 Domstolen erinrar härvid om att det följer av artikel 2 i direktiv 2008/95 att det som en registreringsansökan avser måste uppfylla tre krav för att kunna utgöra ett varumärke. För det första ska det som avses med ansökan utgöra ett tecken. För det andra måste detta tecken kunna återges grafiskt. För det tredje ska tecknet vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (se, avseende artikel 2 i direktiv 89/104, domarna *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 23; *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 22, och *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, punkt 28).
- 18 Det framgår otvetydigt av lydelsen i artikel 2 i direktiv 2008/95 att ritningar omfattas av den kategori tecken som kan återges grafiskt.
- 19 Av detta följer att ett sådant återgivande som det i det nationella målet, som med hjälp av en sammanhängande helhet av linjer, konturer och former åskådliggör en butiksinredning, kan utgöra ett varumärke, förutsatt att det är ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Ett sådant återgivande uppfyller följaktligen det första och det andra av de villkor som redovisas ovan i punkt 17, och det är inte nödvändigt att vare sig fästa avseende vid att ritningen saknar uppgifter om den avbildade butikens storlek och proportioner, eller att undersöka huruvida en sådan ritning, i egenskap av "utstyrsel som förkroppsligar en tjänst", också kan likställas med en "förpackning" i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2008/95.
- 20 Ett återgivande, i form av en ritning, av en butiksinredning kan också vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags och således uppfylla det tredje villkoret som redovisas ovan i punkt 17. I detta avseende konstaterar domstolen enbart att det inte kan uteslutas att en butiksinredning som åskådliggörs genom ett sådant tecken kan tjäna som upplysning om att de varor och tjänster som registreringsansökan avser kommer från ett visst företag. I likhet med vad den franska regeringen och kommissionen har gjort gällande, kan så vara fallet när den avbildade inredningen i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen (se,

analogt, vad gäller tecken som utgörs av en varas utseende, domarna Storck/harmoniseringsbyrån, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 28, och Vuitton Malletier/harmoniseringsbyrån C-97/12 P, EU:C:2014:324, punkt 52).

- 21 Den omständigheten att ett tecken allmänt sett är ägnat att utgöra ett varumärke, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2008/95, medför emellertid inte att tecknet nödvändigtvis har särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.1 b i detta direktiv, i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan avser (se, vad gäller artiklarna 4 och 7 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), vars innehåll motsvarar innehållet i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95, domarna Henkel/harmoniseringsbyrån, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 32, och harmoniseringsbyrån/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 29).
- 22 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas konkret 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 genomsnittskonsumant av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (se, bland annat, domarna Linde m.fl., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34, och harmoniseringsbyrån/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punkterna 32 och 35).
- 23 Det är också genom en konkret bedömning som den behöriga myndigheten ska avgöra huruvida tecknet är eller inte är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, eller omfattas av något annat av de registreringshinder som också anges i nämnda artikel 3 (dom Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, punkterna 31 och 32).
- 24 Med undantag för artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 – som enbart avser tecken bestående av en form för vilka registrering har sökts för en vara och som därför inte är relevant för utgången av det nationella målet – nämner bestämmelserna i artikel 3.1, såsom dem i artikel 3.1 b och c, inte uttryckligen några specifika kategorier av tecken (se, för ett liknande resonemang, dom Linde m.fl., EU:C:2003:206, punkterna 42 och 43). Av detta följer att de bedömningskriterier som den behöriga myndigheten ska följa vid tillämpningen av de sistnämnda bestämmelserna på ett tecken som består av en ritning av en butiksinredning inte skiljer sig från de kriterier som används för andra typer av tecken.
- 25 Domstolen övergår slutligen till att pröva en annan fråga av väsentlig betydelse för utgången av det nationella målet, som – efter att domstolen ställt en fråga för muntligt besvarande – diskuterades under förhandlingen, nämligen huruvida prestationer som är avsedda att få konsumenterna att köpa varumärkessökandens produkter kan utgöra ”tjänster”, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2008/95, för vilka ett sådant tecken som det i det nationella målet kan registreras som varumärke. Enligt Apple ska denna fråga besvaras jakande och bolaget har härvid hänvisat till den åtskillnad som domstolen redan har gjort mellan å ena sidan försäljning av varor och å andra sidan prestationer, som omfattas av begreppet ”tjänster”, med syfte att åstadkomma nämnda försäljning (dom Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, punkterna 34 och 35). Kommissionen anser för sin del att denna rättspraxis inte kan överföras på en sådan situation som den i det nationella målet, där dessa prestationer enbart har till syfte att få konsumenterna att köpa varumärkessökandens egna varor.
- 26 I detta avseende finner domstolen att om inget av de registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter registrering, får ett tecken som återger inredningen i flaggskeppsbutiker som tillhör en tillverkare av varor registreras inte bara för nämnda varor, utan även för prestationer som omfattas av en av tjänstklasserna i Niceöverenskommelsen, när dessa prestationer inte utgör en del av utbudandet till försäljning av dessa varor. Vissa prestationer, såsom dem som nämns i Apples ansökan och som

bolaget redogjort närmare för under förhandlingen, vilka består i att i dessa butiker demonstrera de där utställda varorna i form av seminarier, kan i sig utgöra prestationer mot ersättning vilka omfattas av begreppet "tjänst".

- 27 Mot bakgrund av det ovanstående ska den första, den andra och den tredje frågan besvaras enligt följande. Artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att återgivandet av inredningen i en försäljningslokal för varor, i form av en enkel ritning utan uppgifter om vare sig storlek eller proportioner, kan registreras som varumärke för tjänster bestående i prestationer som rör dessa varor, men som inte utgör en del av utbudandet till försäljning av dem. Detta gäller under förutsättning att återgivandet är ägnat att särskilja varumärkessökandens tjänster från andra företags och att inget av de registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter registrering.

Den fjärde frågan

- 28 Som framgår av punkterna 26 och 27 i denna dom utesluter inte direktiv 2008/95 registrering av ett varumärke för tjänster som rör varumärkessökandens produkter.
- 29 Frågan om vilken räckvidd det skydd som ett sådant varumärke ger har däremot, i likhet med vad Apple och kommissionen har gjort gällande, inget som helst samband med saken i det nationella målet, eftersom detta uteslutande avser DPMA:s beslut att avslå Apples ansökan om registrering som varumärke av det tecken som återges ovan i punkt 9.
- 30 I enlighet med domstolens fasta praxis, enligt vilken begäran om förhandsavgörande från en nationell domstol ska avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet (se, bland annat, domarna Cipolla m.fl., C-94/04 och C-202/04, EU:C:2006:758, punkt 25, och Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, punkt 28), ska den fjärde frågan avvisas.

Rättegångskostnader

- 31 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 (tredje avdelningen) följande:

Artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att återgivandet av inredningen i en försäljningslokal, i form av en enkel ritning utan uppgifter om vare sig storlek eller proportioner, för varor kan registreras som varumärke för tjänster bestående i prestationer som rör dessa varor, men som inte utgör en del av utbudandet till försäljning av dem. Detta gäller under förutsättning att återgivandet är ägnat att särskilja varumärkessökandens tjänster från andra företags och att inget av de registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter registrering.

Underskrifter