



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MELCHIOR WATHELET
föredraget den 11 juni 2015¹

Mål C-215/14

**Société de Produits Nestlé SA
mot
Cadbury UK Ltd**

(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Förenade kungariket))

”Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 3.1 e — Begreppet ’särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning’ — Tredimensionellt varumärke — Kännetecken bestående av både den form som följer av varans art och den som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat — Kexchokladen Kit Kat”

I – Inledning

1. Denna begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 b, 3.1 e i, 3.1 e ii och 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar² (nedan kallat varumärkesdirektivet).
2. Denna fråga har ställts i en tvist mellan Société des Produits Nestlé SA (nedan kallat Nestlé) och Cadbury UK Ltd (nedan kallat Cadbury) avseende en invändning som den sistnämnda gjort mot Nestlés begäran om registrering som varumärke i Förenade kungariket av ett tredimensionellt kännetecken i form av en kexchokladkaka med fyra fingrar.
3. Den centrala frågan i detta mål är huruvida ett företag kan skapa sig ett permanent monopol genom att registrera ett tredimensionellt kännetecken som varumärke.³

1 — Originalspråk: franska.

2 — _ EUT L 299, s. 25, och rättelse i EUT L 11, 2009, s. 86.

3 — _ Målet gäller visserligen begäran om registrering av den aktuella formen som varumärke i Förenade kungariket, men den aktuella formen har även registrerats som gemenskapsvarumärke för vissa varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Cadbury ansökte om ogiltighetsförklaring av denna registrering men bolagets talan ogillades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). Talan har väckts mot överklagandenämndens beslut. Målet pågår för närvarande vid Europeiska unionens tribunal (T-112/13) och har vilandeförklarats i väntan på domstolens avgörande i det nu aktuella målet om förhandsavgörande. Ett tredje registreringsförfarande, vilket gäller en version av det aktuella varumärket där kexchokladen har två fingrar, har i sin tur vilandeförklarats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.

II – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätt

4. Artikel 3 i varumärkesdirektivet har följande lydelse:

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

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

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.

...

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.

...”.

B – Förenade kungarikets rätt

5. Enligt artikel 3.1 i 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994) ska varumärken som saknar särskiljningsförmåga vägras registrering, om de inte vid tidpunkten för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

6. Enligt artikel 3.2 ska ett kännetecken inte registreras som varumärke om det uteslutande består av en form som följer av varans art eller av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

III – Bakgrund till målet vid den nationella domstolen

7. Den vara som är aktuell i det nationella målet började saluföras i Förenade kungariket redan år 1935 av Rowntree & Co Ltd, under namnet ”Rowntree’s Chocote Crisp”. År 1937 ändrades varans namn till ”Kit Kat Chocolate Crisp” och förkortades därefter till ”Kit Kat”. År 1988 köptes Rowntree plc upp av Nestlé.

8. Varan såldes länge i en förpackning med två lager, det inre silverfärgat och det yttre tryckt med en röd och vit logotyp med orden "Kit Kat". Den förpackning som numera används har endast ett lager, men bär samma logotyp. Logotypens utseende har utvecklats med tiden, utan att för den skull genomgå någon större förändring. Den ser för närvarande ut på följande sätt:



9. Varans grundform har varit näst intill identisk sedan år 1935. Endast dess dimensioner har förändrats något. Detta är den upppackade varans aktuella utseende:



10. Det ska påpekas att det på varje finger finns ett relieftryck med orden Kit Kat tillsammans med segment av den oval som ingår i logotypen.

11. Den 8 juli 2010 ansökte Nestlé om varumärkesregistrering i Förenade kungariket av det nedan grafiskt återgivna tredimensionella kännetecknet (nedan kallat varumärket):



12. Det sökta varumärket skiljer sig således från den faktiska formen på varan på så sätt att det inte innehåller orden "Kit Kat" i relief.

13. Ansökan gjordes för följande varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen: "Choklad; chokladkonfekt; chokladprodukter; konfekt; tillredningar baserade på choklad; bagerivaror; bakverk; kex; kex med chokladöverdrag; rån med chokladöverdrag; kakor, småkakor, rån."

14. Den brittiska varumärkesbyrån godtog ansökan och offentliggjorde den för eventuell invändning. Enligt varumärkesbyrån hade sökanden, även om varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga, visat att det hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

15. Den 28 januari 2011 framställde Cadbury en invändning mot registreringen grundad bland annat på de bestämmelser i 1994 års lag om varumärken genom vilka artikel 3.1 b, 3.1 e i, 3.1 e ii och 3.3 i varumärkesdirektivet har införlivats med rätten i Förenade kungariket.

16. I beslut av den 20 juni 2013 fann handläggaren vid den brittiska varumärkesbyrån att varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga och att det inte heller hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga genom användning.

17. Handläggaren ansåg att den form som ansökan om registrering avsåg hade följande tre särdrag:

- Utformningen som en rektangulär platta.
- Förekomsten, placeringen och djupet av räfflorna för avbrytning längs plattans långsida.
- antalet räfflor som, i förening med plattans bredd, avgör antalet "fingrar".

18. Enligt handläggaren är det första av dessa särdrag en form som följer av varans art och den kan således inte registreras, dock med undantag för "kakor" och "bakverk", för vilka varumärkets form skiljer sig väsentligt från de normer som gäller inom sektorn. Då de båda andra särdragen ansågs nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat, avlog handläggaren registreringsansökan i övrigt.

19. Den 18 juli 2013 överklagande Nestlé detta beslut till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Förenade kungariket) och bestred därvid påståendet att varumärket inte hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning före det relevanta datumet. Vidare gjorde Nestlé gällande att varumärket inte uteslutande utgörs av antingen den form som följer av varans art eller av den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

20. Genom ett anslutningsöverklagande samma dag ifrågasatte Cadbury beslutet i den del det fastslogs att varumärket, beträffande kakor och bakverk, har ursprunglig särskiljningsförmåga och inte enbart utgörs av den form som följer av varans art, eller av den som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

21. High Court of Justice anser för det första att handläggaren inte borde ha gjort någon åtskillnad mellan kakor och bakverk, å ena sidan, och alla andra varor i klass 30 i Niceöverenskommelsen, å den andra, vare sig beträffande bevisningen avseende varumärkets särskiljningsförmåga eller beträffande frågan huruvida artikel 3.1 e i och 3.1 e ii i varumärkesdirektivet är tillämplig på varumärkena.

22. Vidare, när det gäller frågan huruvida varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning före det relevanta datumet, har den hänskjutande domstolen, efter att ha erinrat om rättspraxis på området, frågat huruvida det för att slå fast att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga är tillräckligt att en betydande del av omsättningskretsen, vid den aktuella tidpunkten, känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor. Den hänskjutande domstolen anser nämligen att det snarare ankommer på varumärkessökanden att bevisa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) såsom en angivelse av varornas ursprung.

23. Slutligen har den hänskjutande domstolen, vad gäller den form som följer av varans art och den som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, påpekat att det finns sparsamt med rättspraxis avseende artikel 3.1 e i och 3.1 e ii i varumärkesdirektivet.

24. Den hänskjutande domstolen hyser tvivel beträffande Nestlés argument att det tydligt framgår av lydelsen av artikel 3.1 e ii i varumärkesdirektivet, såsom den har tolkats i domstolens praxis, att ett kännetecken endast kan vägras registrering när alla dess väsentliga särdrag är sådana särdrag som avser den form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Den hänskjutande domstolen föredrar Cadburys argument att varken lydelsen av artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet eller de syften som den eftersträvar ger anledning att anta att en form – varav ett av de väsentliga särdragen följer av varans art (i den mening som avses i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet) och varav de båda andra väsentliga särdragen är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat (i den mening som avses i artikel 3.1 e ii i detta direktiv) – kan registreras av det skälet att inget av dessa registreringshinder är tillämpligt på alla tre särdragen.

25. Vidare ifrågasätter den hänskjutande domstolen Nestlés ståndpunkt av det skälet att det uppenbart följer av domarna Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78) och Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 84) att artikel 3.1 e ii i varumärkesdirektivet är tillämplig när formen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat som avser varornas funktion, men inte när formen endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat avseende det sätt på vilket varorna tillverkas.

IV – Begäran om förhandsavgörande och förfarandet vid domstolen

26. High Court of Justice har mot denna bakgrund beslutat att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Är det tillräckligt att varumärkessökanden – för att det ska fastställas att ett varumärke, i den mening som avses i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning – bevisar att en betydande del av omsättningskretsen vid den relevanta tidpunkten

känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor på så sätt att denna del av omsättningskretsen, om den tillfrågades vem som saluför varor med det aktuella varumärket, skulle ange varumärkessökanden. Eller måste varumärkessökanden bevisa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) såsom en angivelse av varornas ursprung?

- 2) Utgör artikel 3.1 e i och/eller artikel 3.1 e ii i [varumärkes]direktivet hinder för varumärkesregistrering av en form i ett sådant fall då formen består av tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de två övriga krävs för att uppnå ett tekniskt resultat?
- 3) Ska artikel 3.1 e ii i [varumärkes]direktivet tolkas så, att den utgör hinder för registrering av former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat vad gäller det sätt på vilket varorna tillverkas i motsats till det sätt på vilket varorna fungerar?"

27. Skriftliga yttranden har inkommit till domstolen från parterna i det nationella målet, den tyska regeringen, den polska regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska kommissionen.

28. Samtliga yttrade sig dessutom vid förhandlingen den 30 april 2015.

V – Bedömning

A – Inledande anmärkningar avseende tillämpligt direktiv

29. Det direktiv som domstolen har anmodats att tolka är varumärkesdirektivet. Den rättspraxis som är relevant avser emellertid i huvudsak rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar⁴.

30. Hänvisningarna till denna rättspraxis är emellertid fortfarande relevanta. Som domstolen preciserade i domen Oberbank m.fl. (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 31), har de bestämmelser i varumärkesdirektivet som är relevanta i det nationella målet inte genomgått någon väsentlig ändring vad gäller deras lydelse, sammanhang eller syfte, i förhållande till motsvarande bestämmelser i rådets första direktiv 89/104. I enlighet med skäl 1 i varumärkesdirektivet utgör det endast en kodifiering av rådets första direktiv 89/104.

31. Vad närmare avser artikel 3.1 i varumärkesdirektivet har endast streckpunkterna i uppräkningslistan under e ersatts av bokstäverna i), ii) och iii). Dessutom har ordet "eller" som separerade den första och den andra strecksatsen samt den andra och den tredje strecksatsen i artikel 3.1 e i rådets första direktiv 89/104 tagits bort i de språkversioner där det förekom.⁵

B – Den första tolkningsfrågan

32. Enligt artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet får inte varumärken som saknar särskiljningsförmåga registreras. I artikel 3.3 i samma direktiv föreskrivs emellertid ett undantag från denna bestämmelse och preciseras att ett varumärke kan registreras om det före tidpunkten för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

4 — EGT L 40, 1989, s. 1, och rättelse i EGT L 207, 1989, s. 44.

5 — _ Se, exempelvis, den engelska och den tyska språkversionen, jämfört med den franska och den italienska språkversionen.

33. Genom den första tolkningsfrågan har den hänskjutande domstolen bett EU-domstolen att ange huruvida det, för att visa att ett varumärke har förvärvat ”särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts av det”, i den mening som avses i artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, räcker att varumärkessökanden bevisar att en betydande del av omsättningskretsen vid den relevanta tidpunkten känner igen varumärket och förknippar det med varumärkessökandens varor på så sätt att dessa personer, om de tillfrågades vem som saluför varor med det aktuella varumärket, skulle ange varumärkessökanden eller om varumärkessökanden måste bevisa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket (i stället för något annat eventuellt förekommande varumärke) såsom en angivelse av varornas ursprung.

34. Enligt High Court of Justice illustrerar frågan en bestående osäkerhet hos de engelska domstolarna, trots att de redan vid två tillfällen har ställt frågor till EU-domstolen i detta avseende.⁶

35. Detta mål ger således domstolen tillfälle att fastställa huruvida bevisning för att en betydande del av omsättningskretsen anser att formen av en vara som har saluförts *betecknar* en viss aktörs varor i sig räcker för att fastställa att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, eller om det måste bevisas att omsättningskretsen använder formen och förlitar sig på den som *en garanti för varornas kommersiella ursprung*.⁷

1. Ett varumärkes funktion: ursprungsangivelse eller ursprungsgaranti

36. Ett varumärkes funktion är, enligt vad domstolen klart har angett i sin praxis, oskiljaktigt förbunden med dess särskiljningsförmåga.

37. Enligt artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet utgör nämligen ett varumärkes särskiljningsförmåga ett av de allmänna villkoren för att varumärket ska kunna registreras. Denna särskiljningsförmåga, ursprunglig eller förvärvad till följd av användning, innebär att varumärket ska vara ägnat att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor.⁸

38. Med andra ord är ”[v]arumärkets grundläggande funktion ... 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”.⁹ Domstolen har dessutom slagit fast att ”varumärket ... måste ... utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet”.¹⁰

6 — _ Domstolen har emellertid inte ännu fått tillfälle att besvara frågan. Det första målet återkallades (beslut Nestlé (C-7/03, EU:C:2003:268)) och det andra avgjordes på grundval av artikel 2 i direktiv 89/104, efter det att domstolen hade konstaterat att det inte fanns något kännetecken som kunde utgöra ett varumärke, utan att ta upp frågan huruvida det förelåg särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 3 i detta direktiv (dom Dyson (C-321/03, EU:C:2007:51)).

7 — _ Denna omformulering av den hänskjutande domstolens första tolkningsfråga utgör en sammanslagning av den andra och den tredje tolkningsfråga som High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division ställde i det mål som avgjordes genom beslut av domstolens ordförande, nämligen beslutet Nestlé (C-7/03, EU:C:2003:268).

8 — _ Dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 35) och dom Oberbank m.fl. (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 38).

9 — _ Dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 30), min kursivering. Det rör sig om domstolens fasta praxis. Se, bland annat, dom Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punkt 7), dom HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punkt 14), dom Loendersloot (C 349/95, EU:C:1997:530, punkt 24), dom Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28) och dom Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P - C-340/12 P, EU:C:2014:129, punkt 42)..

10 — _ Dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 30). Som professor Monteagudo har förklarat är ett varumärke inte endast ett ”kännetecken” utan också en anknytning mellan detta och den vara (eller tjänst) som det avser, vilken gör det möjligt att särskilja den eller individualisera den i förhållande till andra identiska eller liknande varor (eller tjänster) som tillhandahålls av andra personer. Det rör sig om varumärkets huvudsakliga funktion, nämligen angivelse av varans ursprung [Monteagudo, M., ”Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002, s. 391–408, särskilt s. 397].

39. Varumärket gör det inte bara möjligt för dess innehavare att skilja sig från sina konkurrenter, utan garanterar även konsumenten eller slutanvändaren att *alla de varor eller tjänster som avses med det kännetecken som utgör varumärket har samma ursprung*.¹¹

40. Vidare ska denna särskiljningsförmåga, ursprunglig eller som förvärvats till följd av bruk, bedömas med avseende på de varor som ansökan om registrering omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den berörda kategorin varor eller tjänster kan tänkas ha.¹²

41. Som domstolen nyligen så noga har förklarat ”ska [det] alltid ske en bedömning av huruvida varumärket möjliggör för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av ifrågavarande vara att utan att visa prov på särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande betraktelsesätt ... särskilja den ifrågavarande varan från andra företags varor”.¹³ Med andra ord måste varumärket ”som det uppfattas av omsättningskretsen, ... kunna individualisera de varor som omfattas av varumärket och särskilja dem från varor med ett annat kommersiellt ursprung”.¹⁴

42. Det följer av denna rättspraxis att varumärkessökanden inte kan nöja sig med att bevisa att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den berörda kategorin varor eller tjänster känner till varumärket och förknippar det med dess varor. Varumärkessökanden ska bevisa att det varumärke som registreringsansökan avser – i förhållande till denna normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsument – i motsats till alla andra varumärken som kan förekomma och utan risk för förväxling anger de aktuella varornas exklusiva ursprung.

2. Gränser när det gäller bevisning för att ett kännetecken använts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumärke

43. Enligt Nestlé är det emellertid inte nödvändigt att varumärket har använts isolerat för att det ska ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Möjligheten att identifiera varumärket, och således även särskiljningsförmåga, kan förvärvas genom att det aktuella kännetecknet har använts som en del av ett registrerat varumärke eller en beståndsdel i ett sådant varumärke eller genom att ett separat varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. I dessa fall skulle det, till följd av detta ”gemensamma” bruk, således räcka att omsättningskretsen faktiskt uppfattar den vara eller tjänst som betecknas av det sökta varumärket i kombination med en annan beståndsdel, såsom härrörande från ett visst företag.

44. Jag delar inte denna tolkning.

45. Domstolen har visserligen redan haft tillfälle att precisera att vad särskiljningsförmågan beträffar krävs att omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket använts ”som varumärke” och att det, för att det sistnämnda villkoret ska anses uppfyllt, inte nödvändigtvis krävs att det varumärke som ansökan gäller har använts självständigt.¹⁵

11 — _ Basire, Y., ”La fonction patrimoniale de la marque”, *Légicom*, nr 44, 2010, s. 17–26, särskilt s. 24 och 25.

12 — _ Se, för ett liknande resonemang, dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 59 och 63); Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 25), och Oberbank m.fl. (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 39).

13 — _ Dom Voss of Norway/harmoniseringsbyrån (C-445/13 P, EU:C:2015:303, punkt 92).

14 — _ Ibidem (punkt 94).

15 — _ Se, för ett liknande resonemang, dom Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punkterna 26 och 27).

46. Uttrycket ”att varumärket använts som sådant” ska, enligt domstolen, nämligen förstås så, att det endast omfattar sådant bruk av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag. En sådan möjlighet att identifiera varumärket, och således även särskiljningsförmåga, kan förvärvas genom att det aktuella kännetecknet har använts som en del av ett registrerat varumärke eller en beståndsdel av ett sådant varumärke eller genom att ett annat varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke.¹⁶

47. I domen Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432) preciserade domstolen emellertid att det, under alla omständigheter, ”räcker ... att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst som endast det sökta varumärket omfattar som härrörande från ett visst företag”.¹⁷

48. Med andra ord ska det sökta varumärket, även om det kan ha förvärvat särskiljningsförmåga i kombination med ett annat varumärke, vid en viss tidpunkt – för att i sig kunna skyddas som självständigt varumärke – ensamt kunna uppfylla ursprungsangivelsefunktionen.

49. Det rör sig om en bevisfråga som, när det gäller ett sammansatt varumärke, generaladvokaten Kokott har förklarat mycket väl i sitt förslag till avgörande i målet Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:61). I detta förslag anges följande: ”[D]et är inte tillräckligt att dokumentera bruket av det sammansatta varumärket för att bevisa att särskiljningsförmåga förvärvats genom bruk av en beståndsdel av varumärket. Det måste nämligen dessutom visas att [omsättningskretsen] vid ett separat bruk uppfattar den ifrågavarande beståndsdel på så sätt, att den kännetecknar en vara från ett visst företag och att den varan därigenom kan skiljas från varor från övriga företag”.¹⁸

50. Som domstolen uttryckligen har angett inom ramen för tolkningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är följaktligen ”oberoende av om ett kännetecken har använts som en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med detta ... *det väsentliga villkoret* ... att *det kännetecken som innehavaren önskar få registrerat som varumärke* [och endast detta, vill jag för fullständighetens skull tillägga], till följd av denna användning, kan visa, för omsättningskretsen, att varor som bär detta varumärke kommer från ett visst företag”.¹⁹

51. Denna tolkning bekräftas av den precisering som domstolen gjorde i samma mål och enligt vilken ett registrerat varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke måste *fortsätta* att uppfattas som en angivelse av den berörda varans ursprung för att detta bruk ska anses utgöra ”verkligt bruk”.²⁰

52. I det nationella målet är frågan således huruvida den form för vilken Nestlé har ansökt om varumärkesregistrering, vid en användning utan förpackningen och därmed varje referens till ”Kit Kat”, gör det möjligt att – utan risk för förväxling och med uteslutande av alla andra varumärken – identifiera varan såsom utgörande den av Nestlé saluförda kexchokladen Kit Kat.²¹

16 – _ Se, för ett liknande resonemang, dom Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punkterna 29 och 30). Se även, beträffande artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1), som i huvudsak motsvarar artikel 3.3 i varumärkesdirektivet, dom Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punkt 27).

17 – _ Punkt 30, min kursivering.

18 – _ Punkt 43.

19 – _ Dom Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punkt 28). Min kursivering.

20 – _ Ibidem (punkt 35).

21 – _ Även om orden ”Kit Kat” syns i relief på vart och ett av de rån som utgör kexchokladen ”Kit Kat”, är den form för vilken registrering har sökts utan något tryck och skulle eventuellt kunna identifieras av omsättningskretsen på så sätt att den hänför sig till andra företags varor. I så fall skulle den inte ha den särskiljningsförmåga som krävs. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva detta.

53. Det ankommer nämligen på den behöriga myndigheten att uppskatta huruvida omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del av denna, *på grund av det berörda varumärket*, identifierar varan eller tjänsten såsom härrörande uteslutande från ett visst företag, i den meningen att de har samma kommersiella ursprung.²²

54. Däremot förefaller en precis angivelse av det tillverkande företagets juridiska identitet – i detta fall Nestlé och inte Cadbury – gå utöver den kännedom som det är berättigat att förvänta av omsättningskretsen, såsom den har angetts i domstolens praxis, nämligen den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av den aktuella varu- eller tjänstekategorin kan tänkas ha.²³

55. Följaktligen anser jag, mot bakgrund av ovan angivna överväganden, att den första tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Varumärkessökanden kan inte nöja sig med att bevisa att omsättningskretsen känner igen det sökta varumärket och förknippar det med vederbörandes varor eller tjänster. Varumärkessökanden måste bevisa att enbart det sökta varumärket – till skillnad från alla andra varumärken som också kan förekomma – utan risk för förväxling anger de aktuella varornas eller tjänsternas exklusiva ursprung.

C – Den andra tolkningsfrågan

56. Den form som är aktuell i det nationella målet har tre väsentliga särdrag. Det första följer av varans art och de båda andra krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

57. Under dessa omständigheter har den hänskjutande domstolen önskat få klarhet i huruvida artikel 3.1 e i och/eller 3.1 e ii i varumärkesdirektivet utgör hinder för registrering av denna form såsom varumärke. Med andra ord har den frågat huruvida det finns en möjlighet att kumulativt tillämpa de kriterier som föreskrivs i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet.

1. Inledande anmärkningar avseende syftet med artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet

58. Varumärkesrätten utgör ett väsentligt inslag i Europeiska unionens konkurrenssystem. I detta system måste varje företag, som jag redan har angett inom ramen för prövningen av den första tolkningsfrågan, för att behålla kundkretsen genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, ha möjlighet att såsom varumärke registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung.²⁴

59. Formen av en vara återfinns bland de kännetecken som kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det, liksom alla andra kännetecken som anges i artikel 2 i varumärkesdirektivet, kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags varor eller tjänster och detta med förbehåll för de registreringshinder eller skäl för ogiltigförklaring som anges i artikel 3 i nämnda direktiv.

60. Dessa registreringshinder ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem.²⁵ Syftet med artikel 3.1 e är emellertid att, genom att föreskriva registreringshinder, förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet innebär att varumärkesinnehavaren får ensamrätt till tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt även skulle efterfråga

22 — _ Se, för ett liknande resonemang, Basire, Y., "La fonction patrimoniale de la marque", *Légicom*, nr 44, 2010, s. 17–26, särskilt s. 25.

23 — _ Dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 59 och 63), dom Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 25), och dom Oberbank m.fl. (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 39).

24 — _ Se, för ett liknande resonemang, dom Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

25 — _ Se, för ett liknande resonemang, dom Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 17 och där angiven rättspraxis).

hos konkurrenternas varor.²⁶ Artikel 3.1 e syftar således till att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet utvidgas från att vara ett skydd för kännetecken som tjänar till att särskilja en vara eller en tjänst från konkurrenternas varor eller tjänster till att bli ett hinder mot att konkurrerande företag fritt kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller nyttoegenskaper ingår, i konkurrens med varumärkesinnehavaren.²⁷

61. Med andra ord är, som domstolen nyligen angav i domen Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), det omedelbara syftet med förbudet i artikel 3.1 i varumärkesdirektivet mot registrering av former som följer av varans art (artikel 3.1 e i), som är rent funktionella (artikel 3.1 e ii) eller som ger varan ett betydande värde (artikel 3.1 e iii) ”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”.²⁸

62. De tre registreringshindren i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet syftar nämligen till att säkerställa att väsentliga särdrag hos varan som återspeglas i varans form fortsätter att vara allmänt tillgängliga.²⁹

2. Möjligheten att kumulativt tillämpa de tre registreringshinder som anges i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet

63. Svaret på den andra tolkningsfrågan finns i domen Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233).

64. När domstolen fick frågan huruvida artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet skulle tolkas så att de registreringshinder som anges i artikel 3.1 e i och 3.1 e ii i denna bestämmelse kunde tillämpas ”i kombination med varandra”, gav den nämligen ett nekande svar.

65. Räckvidden av detta svar ska emellertid inte missförstås. Domstolen slog visserligen i den domen fast att artikel 3.1 e i rådets första direktiv 89/104 skulle tolkas så, att de registreringshinder som angavs i den första och den tredje strecksatsen i denna bestämmelse inte kunde tillämpas i kombination med varandra, men detta innebär inte att de registreringshinder som åsyftas i artikel 3.1 e i detta direktiv (eller i varumärkesdirektivet) inte kan tillämpas *kumulativt* på en och samma form.

66. Domstolen började nämligen, i motiveringen av sin slutsats, med att ange att de tre registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i rådets första direktiv 89/104 (och således även i varumärkesdirektivet) är fristående. Detta innebär att vart och ett av dessa hinder ska tillämpas oberoende av de två övriga.³⁰ Domstolen drog därav vidare slutsatsen att om något av de villkor som anges i bestämmelsen är uppfyllt, föreligger det hinder mot varumärkesregistrering av ett kännetecken

26 — _ Ibidem (punkt 18).

27 — _ Se, för ett liknande resonemang, dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).

28 — _ Punkt 19. Domstolen tillade även, i punkt 20 i den domen, att ”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”. De rättigheter som avses är i huvudsak de som anges i föreskrifterna om patent och industriell formgivning (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, punkt 30)). Se även, avseende skillnaden i syfte mellan dessa föreskrifter, generaladvokaten Szpunars förslag till avgörande i målet Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punkterna 35–37). I doktrinen, se bland annat, Vanbrabant, B., *La propriété intellectuelle. Nature juridique et régime patrimonial*, Bruxelles, Larcier, 2015 (utkommande), del 1, s. 352, Monteagudo, M., ”Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002 s. 391–408, särskilt s. 403 och 404).

29 — _ Se, för ett liknande resonemang, avseende rådets första direktiv 89/104, generaladvokaten Szpunars förslag till avgörande i målet Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punkt 28).

30 — _ Dom Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 39).

som endast består av en varas form, eller till och med en grafisk återgivning av denna form.³¹ Domstolen preciserade att det i detta avseende saknar betydelse att registrering av kännetecknet kan nekas med stöd av *flera registreringshinder* så länge ett av dessa *fullt ut* är tillämpligt på kännetecknet.³²

67. Som generaladvokaten Szpunar fann i sitt förslag till avgörande i målet Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322), utesluter inte denna tolkning av artikel 3.1 e i direktivet ”en parallell analys av samma omständigheter för att fastställa om de uppfyller ett eller flera villkor som avses i de enskilda strecksatserna”.³³ Vad som däremot är uteslutet är att bestämmelsen tillämpas i en sådan situation där inget av de tre registreringshindren är tillämpligt fullt ut.³⁴

68. Detta innebär således att de olika registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet kan tillämpas kumulativt på en och samma form, under förutsättning att varje registreringshinder, och under alla förhållanden minst ett av dem, är ”fullt ut” tillämpligt på denna form.

69. Varje annan tolkning skulle strida mot det syfte som eftersträvas med artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet och som –enligt fast rättspraxis, senast domen Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19) – består i att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet ger varumärkesinnehavaren *ensamrätt* till de tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor³⁵ eller vidare, mer allmänt, 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.³⁶

70. Som den polska regeringen har påpekat i sitt skriftliga yttrande, syftar vart och ett av de uteslutningsgrunder som räknas upp i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet till att undvika ensamrätt till aspekter som på olika sätt är knutna till formen av en vara (genom att denna form följer av varans art, genom att den krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller genom att den ger varan ett betydande värde). Det skulle följaktligen vara paradoxalt att tolka denna bestämmelse så att den förbjuder en kumulativ tillämpning av dessa registreringshinder, eftersom detta skulle antyda att det – när det i en och samma form kan urskiljas mer än en aspekt som förtjänar att skyddas enligt artikel 3.1 e – inte finns något behov av att skydda den ena eller den andra av dessa aspekter, eller till och med alla.³⁷

71. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att den andra tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för registrering av en form såsom varumärke när denna form har tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de båda andra krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, under förutsättning att minst ett av dessa registreringshinder är fullt ut tillämpligt på denna form.

31 – _ Ibidem (punkt 40). Denna slutledning är inte ny. Domstolen hade tolkat den aktuella bestämmelsen på detta sätt i domen Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 76) och hade därefter gjort samma tolkning i domen Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, punkt 26, tredje strecksatsen).

32 – _ Dom Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 41). Min kursivering.

33 – _ Punkt 105.

34 – _ Ibidem (punkt 99).

35 – _ Se, för ett liknande resonemang, dom Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), dom Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 43), dom Linde m.fl. (C-53/01 - C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 72) och dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).

36 – _ Se, för ett liknande resonemang, dom Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19) och, beträffande tekniska lösningar, dom Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 45 och 46).

37 – _ Det är av visst intresse att Uma Suthersanen, i sin kommentar till domen Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), inte har ifrågasatt möjligheten att kumulera de tre undantag som föreskrivs i artikel 3.1 e i rådets första direktiv 89/104. Frågan är vilka kriterier som ska tillämpas för att fastställa om en form är utesluten från registrering på grund av ett enda (eller två, vill jag tillägga) eller från alla tre registreringshinder i denna bestämmelse (Suthersanen, U., ”The European Court of Justice in *Philips v Remington* – Trade Marks and Market Freedom”, *Intellectual Property Quarterly*, 2003, nr 3, s. 257–283, särskilt s. 258).

D – Den tredje tolkningsfrågan

72. Genom den tredje tolkningsfrågan har den hänskjutande domstolen bett domstolen att klargöra räckvidden av artikel 3.1 e ii) i varumärkesdirektivet, enligt vilken kännetecknen som utgörs ”av den form av varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” inte kan registreras. Den hänskjutande domstolen har i huvudsak önskat få klarhet i huruvida begreppet ”krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” enbart avser det sätt på vilket de aktuella varorna fungerar eller även ska tillämpas på det sätt på vilket nämnda varor tillverkas.

73. En bokstavstolkning av artikel 3.1 e ii) i varumärkesdirektivet leder till att former som krävs för tillverkningsprocessen utesluts från dess tillämpningsområde.

74. För det första syftar texten uttryckligen och uteslutande på formen på ”varan”, utan att på något sätt nämna tillverkningsprocessen. Vidare åsyftas formen i den mån den krävs för att uppnå ett resultat. I händelseförloppet kommer varan tidsmässigt före det tekniska resultatet. Det är endast detta resultat – vilket nödvändigtvis är den önskade och eftersträvade följden av formen på varan – som avses med lydelsen av artikel 3.1 e ii) i varumärkesdirektivet.

75. Det är emellertid möjligt att detta tekniska resultat endast kan uppnås genom en särskild tillverkningsprocess. Således är det, i det nationella målet, förekomsten av räfflor som ger varan den form som krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet, det vill säga att göra det möjligt för konsumenten att lätt separera kexchokladbitarna från varandra. Vinklarna på produktens sidor och på räfflorna villkoras emellertid av en särskild process för att formge chokladen, det vill säga varans tillverkningsmetod.³⁸

76. Dessutom har domstolen – med stöd av syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet, nämligen att förhindra att skyddet av varumärkesrätten ger dess innehavare *ensamrätt* till de tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor – funnit att, vad avser sådana kännetecknen som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och som avses i artikel 3.1 e andra strecksatsen i rådets första direktiv 89/104, ”[denna bestämmelse syftar till] att förhindra registrering av former vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion, eftersom varumärkesrätten annars oundvikligen skulle begränsa konkurrenternas möjligheter att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion införlivats, *eller i vart fall begränsa deras valfrihet i tekniskt hänseende vid införlivandet av en sådan funktion i sina varor*”.³⁹

77. Användningen av konjunktionen ”*eller*”, förstärkt av tillägget ”*i vart fall*”, visar att artikel 3.1 e ii) i varumärkesdirektivet avser två skilda situationer. Den första situationen gäller varan som sådan (vilken införlivar den önskade funktionen, det vill säga det eftersträvade tekniska resultatet). I den andra situationen, som nödvändigtvis är annorlunda, täcker den aktuella bestämmelsens tillämpningsområde den tekniska lösning som tillverkaren önskar använda för att införliva nämnda funktion i sin vara. Det är uppenbart att en teknisk lösning som används för att införliva en funktion i en vara är en omskrivning för ”tillverkningsprocess”.⁴⁰

38 – _ Enligt granskarens påpekande som den hänskjutande domstolen har återgett i punkt 29 i begäran om förhandsavgörande.

39 – _ Dom Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 79), min kursivering.

40 – _ Enligt Iván L. Sempere Massa finns det flera kriterier för att bedöma huruvida formen på en vara fyller en teknisk funktion. Bland dessa har författaren som exempel angett en form som tidigare har varit föremål för ett patent, men även det fallet att en tillverkare i reklam för varan har hänvisat till de tekniska fördelar som nämnda form har för varans användning *eller tillverkning* (Sempere Massa, I, L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant, Valencia, 2011, särskilt s. 101).

78. Följaktligen anser jag att den tredje tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artikel 3.1 e ii) i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för varumärkesregistrering av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, inte bara vad gäller det sätt på vilket varorna fungerar, utan också vad gäller det sätt på vilket de tillverkas.

VI – Förslag till avgörande

79. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen besvarar frågorna från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, på följande sätt:

- 1) Varumärkessökanden kan inte nöja sig med att bevisa att omsättningskretsen känner igen det sökta varumärket och förknippar det med vederbörandes varor eller tjänster. Varumärkessökanden måste bevisa att enbart det sökta varumärket – till skillnad från alla andra varumärken som också kan förekomma – utan risk för förväxling anger de aktuella varornas eller tjänsternas exklusiva ursprung.
- 2) Artikel 3.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den utgör hinder för registrering av en form när denna har tre väsentliga särdrag, varav ett följer av varans art och de båda andra krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, under förutsättning att minst ett av dessa registreringshinder är fullt ut tillämpligt på denna form.
- 3) Artikel 3.1 e ii) i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för registrering av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, inte bara vad gäller det sätt på vilket varorna fungerar utan också vad gäller det sätt på vilket de tillverkas.