



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 22 juni 2017¹

Mål C-163/16

**Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
mot
Van Haren Schoenen BV**

(begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederländerna))

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Grunder som är tillämpliga på kännetecken som utgörs av varans form – Artikel 3.1 e iii – Kännetecken som endast består av formen, vilken ger varan ett betydande värde – Tillämpningsområde – Begreppet varans form – Varumärke som består av röd färg som anbringats på sulan till en högklackad sko”

Inledning

1. Förevarande mål om förhandsavgörande ger domstolen möjlighet att precisera tillämpningsområdet för absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder beträffande så kallat funktionella kännetecken som avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95/EG.²
2. Tillämpningen av de grunderna är begränsad till kännetecken som endast består av ”varans form”. Det begreppet ska således preciseras med avseende på det Beneluxvarumärke som tillhör den franske modeskaparen Christian Louboutin och som består av röd färg som anbringats på sulan till en högklackad sko.
3. Begäran har framställts i ett mål om intrång mellan Christian Louboutin och Christian Louboutin SAS (nedan tillsammans kallade Louboutin) å ena sidan och Van Haren Schoenen BV (nedan kallade Van Haren) å andra sidan. Målet rör det sistnämnda bolagets saluföring av skor med röda sulor som medför intrång i Louboutins varumärke.

¹ Originalspråk: franska.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

4. I artikel 3 i direktiv 2008/95, som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande:

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

...

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. Direktiv 2008/95 kommer att ersättas med direktiv (EU) 2015/2436³, för vilket tidsfristen för införlivande är den 14 januari 2019. Artikel 4.1 e iii) i direktiv 2015/2436 avser kännetecknen som endast består av "en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde".⁴

Beneluxkonventionen

6. I Nederländerna regleras varumärkesrätten i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken, mönster eller modeller), som undertecknades i Haag den 25 februari 2005 av Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna (nedan kallad Beneluxkonventionen).

7. I artikel 2.1 i Beneluxkonventionen, som har rubriken "Kännetecknen som kan utgöra ett Beneluxvarumärke", föreskrivs följande: "Kännetecknen som endast består av en form som följer av varans art, som ger varan ett betydande värde, eller som är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat kan inte betraktas som varumärken".

8. Av beslutet om hänskjutande framgår att Beneluxkonventionen ännu inte har ändrats för att införliva direktiv 2015/2436.

Målet vid den nationella domstolen

9. Christian Louboutin är formgivare och utformar bland annat höglackade damskor. Dessa skor är specifika i det avseendet att sulans yttersida systematiskt är röd.

³ Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

⁴ En identisk bestämmelse återfinns i artikel 7.1 e i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21).

10. Den 28 december 2009 ansökte Louboutin om ett varumärke, vilket den 6 januari 2010 registrerades som Beneluxvarumärke nr 0874489 (nedan kallat det omtvistade varumärket) för varor i klass 25, det vill säga för ”skor (utom ortopediska skor)”. Registreringen ändrades den 10 april 2013 på så sätt att varorna begränsades till ”högklackade skor (utom ortopediska skor)”.

11. Varumärket beskrivs på följande sätt: ”Varumärket består av röd färg (Pantone 18 1663TP), som anbringats på sulan till en sko som den avbildade (skons form är inte en del av varumärket, utan syftar till att visa varumärkets placering).” Varumärket återges nedan.



12. Van Haren bedriver detaljhandel med skor i Nederländerna. Under år 2012 sålde Van Haren högklackade damskor vars sula färgats röd.

13. Louboutin väckte talan vid Rechtbank Den Haag (domstol i Haag, Nederländerna) för att denna skulle slå fast att Van Haren hade gjort intrång.

14. Van Haren invände mot den tredskodomen i enlighet med artikel 2.1.2 i Beneluxkonventionen och åberopade att det omtvistade varumärket var ogiltigt.

15. I beslutet om hänskjutande angav Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) att Van Harens försvar bestod i att hävda att det omtvistade varumärket i realiteten är ett tvådimensionellt varumärke, nämligen färgen rött som, när den anbringas på skosulor, motsvarar skornas form och ger dem ett betydande värde.

16. Den hänskjutande domstolen anser att det aktuella varumärket inte endast är ett tvådimensionellt varumärke, eftersom det är oskiljaktigt förenat med en skosula. Den hänskjutande domstolen har anmärkt att det visserligen framgår att det omtvistade varumärket motsvarar en del av en vara, men att det inte är uppenbart att begreppet form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95 ska vara begränsat till en varas tredimensionella egenskaper, såsom varans konturer, dimensioner och volym, men inte dess färg.

17. Om det skulle anses att begreppet form inte omfattar en varas färger, skulle de registreringshinder som avses i ovannämnda artikel 3.1 e vara otillämpliga enligt den hänskjutande domstolen, därigenom att någon skulle kunna få ett evigt skydd för varumärken som inbegriper en färg som följer av en funktion hos varan, till exempel reflekterande skyddskläder eller flaskor som försetts med en isolerande förpackning.

Tolkningsfrågan och förfarandet vid domstolen

18. Mot denna bakgrund beslutade Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) att vilandeförklara målet och att ställa följande fråga till domstolen:

”Är begreppet form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) i direktiv [2008/95] begränsat till de tredimensionella egenskaperna hos varan, såsom varans (tredimensionellt uttryckta) konturer, dimensioner och volym, eller omfattas även andra (icke-tredimensionella) egenskaper hos varan såsom färg?”

19. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 21 mars 2016. Skriftliga yttranden har inkommit till domstolen från parterna i det nationella målet samt från den tyska regeringen, den ungerska regeringen, den portugisiska regeringen, den finska regeringen och Europeiska kommissionen. Parterna i det nationella målet samt den tyska regeringen och kommissionen var närvarande vid förhandlingen som ägde rum den 6 april 2017.

Bedömning

Inledande synpunkter

20. Systemet för skydd av varumärken utgör för det första en oundgänglig faktor i konkurrenssystemet som unionsrätten syftar till att slå fast och vidmakthålla. Ett registrerat varumärke ger å andra sidan innehavaren en ensamrätt avseende vissa varor eller tjänster som gör det möjligt för denne att utan tidsbegränsning ensam utnyttja det kännetecken som registrerats som varumärke.⁵

21. De båda övervägandena står i allmänhet inte i strid med varandra, men det förhåller sig annorlunda när kännetecknen flyter ihop med varans utseende. Att ett sådant kännetecken registreras som varumärke kan nämligen inskränka möjligheterna att föra ut konkurrerande varor på marknaden.⁶

22. Den premissen ligger till grund för den särskilda bestämmelsen i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 som är tillämplig på kännetecken som utgörs av varans form.

23. Jag noterar att dessa överväganden i tillämpliga delar även är tillämpliga på andra kännetecken som föreställer en sida av den vara som avses med registreringsansökan.

24. Domstolen har således angett att kännetecken som utgörs av färg i sig, i princip ger upphov till samma invändningar i fråga om risken för att en monopolsituation uppkommer. Att ett särskilt synsätt är nödvändigt medgavs härvid i domen *Libertel*.⁷

25. Båda kategorierna av kännetecken, det vill säga de som utgörs av formen på en vara respektive de som utgörs av en färg i sig, omfattas av särskilda bestämmelser inom systemet för direktiv 2008/95, vilket domstolen tolkat. Svaret på den fråga som den hänskjutande domstolen har ställt förutsätter således att det omtvistade varumärket i förväg kvalificeras med avseende på de båda kategorierna.

⁵ Se dom av den 6 maj 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 48 och 49).

⁶ Se mitt förslag till avgörande i mål *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:322, punkterna 31–33).

⁷ Se dom av den 6 maj 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 60–65).

26. Mer allmänt utvisar förevarande mål att överväganden beträffande risken för att en monopolsituation uppkommer i fråga om den aktuella varans väsentliga egenskaper kan tillämpas på andra slags varumärken, som till exempel positionsmärken⁸ eller rörelsemärken⁹ samt potentiellt på ljudmärken, luktmärken eller smakmärken – vilka även de kan flyta samman med en aspekt av den aktuella varan. Oberoende av hur sådana varumärken kvalificeras är det väsentligt att intresset av att bibehålla vissa kännetecken som allmänna kan beaktas när de provas inför en registrering.

27. Domstolen kan härvid välja olika tolkningar. Dels kan artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 tolkas extensivt, såsom jag kommer att föreslå nedan. Dels kan domstolen medge möjligheten att beakta frihållningsbehovet för vissa kännetecken i samband med prövningen av ett känneteckens särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95. Därmed avses samtliga kännetecken som kan förväxlas med en aspekt av den aktuella varan, eller andra känneteckenskategorier som har en begränsad tillgänglighet.¹⁰

Bedömningen av hur det omtvistade varumärket ska kvalificeras

28. Jag anser att utgångspunkten för bedömningen av begäran om förhandsavgörande är hur det omtvistade varumärket ska kvalificeras med avseende på å ena sidan den känneteckenskategori som avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 och å andra sidan den känneteckenskategori som avses i domen Libertel.¹¹

29. Den hänskjutande domstolen har slagit fast att det omtvistade varumärket, som består av färgen rött på en skosula, förväxlas med en aspekt av den aktuella varan. Den är däremot tveksam till om den aspekten ska anses var hänförlig till varans "form".

30. Parterna vid den nationella domstolen och de fyra medlemsstater som intervenerat i målet har olika inställning i frågan. Louboutin har gjort gällande bland annat att begreppet kännetecken som utgörs "uteslutande" av varans form inte omfattar positionsvarumärken, såsom bolagets varumärke i form av en röd sula. De utgörs inte av en modell av varan, utan kan anbringas på olika modeller av varan. Van Haren har däremot hävdatt att färgen kan anses utgöra en integrerad del av varans form, såsom i fråga om det omtvistade varumärket. Kommissionen har anfört att det inte är uteslutet att ett kännetecken som utgörs av varans form även kan ha en färg, men att färgen i sig i det aktuella sammanhanget uppfattas som en omständighet som är självständig från varan och därför oberoende av varans form. Kommissionen har således anfört att dess anmärkningar avser en färg som sådan.

31. I det här avseendet utgör kvalificeringen av det omtvistade varumärket en bedömning av de faktiska omständigheterna som det i förevarande mål ankommer på den hänskjutande domstolen att göra. Detta hindrar inte att domstolen lämnar uppgifter som kan vägleda den hänskjutande domstolen när den gör sin bedömning.

⁸ Det klassiska exemplet är den dekorativa sömmen på bakfickan på jeans. Se handlingen SCT 16/2 från det sextonde mötet med WIPOs ständiga kommitté för rättigheter avseende varumärken, mönster, modeller och geografiska beteckningar avseende nya typer av varumärken (tillgänglig på <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

⁹ Se till exempel Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) ständiga överklagandenämnd av den 23 september 2003 (R 772/2001-1) angående registrering av ett EU-varumärke som utgörs av bildörrars rörelse.

¹⁰ Se förslag till ett sådant synsätt i doktrinen, Kur, A., Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford University Press 2017, s. 115, och Tischner, A., Kumulatywne ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej (Mönsterskyddet i immaterialrätten), Warszawa, 2015, s. 346.

¹¹ Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

32. Även om parterna har beskrivit det aktuella varumärket som ett "positionsvarumärke", fästs i direktiv 2008/95 och i domstolens praxis inte några rättsliga konsekvenser vid en sådan kvalificering. Kvalificeringen som positionsvarumärke hindrar inte i sig att varans form kan anses utgöra samma varumärke. Den kategorin omfattar nämligen även kännetecknen som föreställer en del eller en beståndsdel av den aktuella varan.

33. Jag anser därför att det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida det i förevarande mål är fråga om ett färgmärke i sig, eller om ett varumärke som utgörs av varans form, för vilket skydd även sökts för en färg.

34. Vid den bedömningen bör den hänskjutande domstolen göra en helhetsbedömning, med beaktande av den grafiska framställningen och eventuella beskrivningar som ingetts när ansökan om registrering gavs in. Den bör även beakta eventuella övriga omständigheter som är användbara för att identifiera väsentliga egenskaper hos det omtvistade varumärket.¹²

35. Först och främst utgör den omständigheten att det omtvistade varumärket har registrerats som figurmärke inte hinder för att det kvalificeras som ett varumärke som utgörs av varans form.¹³

36. Det ska däremot prövas huruvida skydd för det aktuella varumärket även sökts för en viss färg som sådan, utan begränsning i rummet,¹⁴ eller om skyddet tvärtom söks även för andra egenskaper som har samband med varans form.

37. Om färgen anbringas så att den täcker en väl definierat del av varan, förefaller det mig inte vara uteslutet att varumärket kan anses vara begränsat i rummet, på så sätt att färgen förväxlas med en exakt del av varan.

38. Det är inte nödvändigtvis avgörande att varumärkesinnehavaren inte har sökt skydd för varans konturer, utan tar sig friheten att variera konturerna beroende på modell. Det är bland annat möjligt att konturerna i vart fall inte är en väsentlig egenskap hos kännetecknet. Det ska snarast fastställas huruvida kännetecknet får sin särskiljningsförmåga av den färg i sig som söks skyddad eller av färgens exakta placering i förhållande till varans andra delar.

39. Det ankommer definitivt på den hänskjutande domstolen att tillämpa de övervägandena. Jag påpekar emellertid att flera faktiska omständigheter som framgår av beslutet om hänskjutande talar för slutsatsen att det aktuella varumärket, med avseende på bedömningen av eventuellt funktionella aspekter hos märket, snarast omfattas av begreppet varumärke som utgörs av varans form och för vilket skydd även sökts för en viss färg i samband med den formen.

40. Det omtvistade varumärket åsyftar visserligen skydd för en viss färg, men skyddet har inte sökts abstrakt, utan för att färgen ska anbringas på sulan till en högklackad sko, såsom avbildats. Formen på en sko avses inte som sådan med varumärket. Vissa aspekter av formen, nämligen de av vilka det framgår att det är fråga om en högklackad damsko, förefaller emellertid utgöra en del av märket. Det följer av återgivningen av märket att färgen anbringats på hela sulan, oberoende av dess exakta konturer. Sulans konturer förefaller i vart fall vara en betydelselös del av varumärket. Det som får sin särskiljningsförmåga av den färgade delens ovanliga placering och eventuellt av färgkontrasten mellan de olika delarna av en sko.

¹² Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 54) och dom av den 10 november 2016, Simba Toys/harmoniseringskontoret (C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 49).

¹³ Detta begrepp omfattar två och tredimensionella former samt figurmärken (bildmärken) som återger varans form, se dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 76.

¹⁴ Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 68).

41. Avslutningsvis anser jag att det för bedömningen av det omtvistade varumärkets väsentliga egenskaper är nödvändigt att beakta både färgen och den aktuella varans övriga aspekter. Det här varumärket bör därför likställas med ett märke som utgörs av varans form och för vilket skydd söks för en viss färg i samband med den formen, snarare än med ett varumärke som utgörs av en färg som sådan.

42. För att lämna ett fullständigt svar på tolkningsfrågan, kommer jag emellertid att pröva båda antagandena.

Huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är tillämplig på varumärken som utgörs av en färg som sådan

43. I den rättspraxis som bygger på domen i målet Libertel har domstolen beaktat särdragen hos färgmärken¹⁵.

44. Förutom i undantagsfall – bland annat på mycket specifika marknader – har färger som sådana enligt denna praxis inte ursprunglig särskiljningsförmåga, men de kan eventuellt till följd av bruk förvärva sådan förmåga med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna.¹⁶

45. I samband med bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett kännetecken som utgörs av en färg som sådan, ska bedömas huruvida registreringen av märket strider mot allmänintresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag.¹⁷

46. Av denna rättspraxis framgår å ena sidan att kännetecken som utgörs av en färg som sådan inte omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 och således kan förvärva särskiljningsförmåga genom användningen av dem. Eftersom det är fråga om kännetecken som kan förväxlas med varans utseende, ska registreringen av dem å andra sidan bedömas med beaktande av samma överväganden som dem som ligger till grund för artikel 3.1 e i det ovannämnda direktivet.¹⁸

47. Genom att det villkoret i sig infördes för färgmärken, beaktades i domen Libertel¹⁹ i huvudsak samma syfte som det som ligger till grund för artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

48. Även om det omtvistade varumärket ska kvalificeras som ett varumärke som utgörs av en färg som sådan, anser jag att det inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

Huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är tillämplig på kännetecken som utgörs av varans form och av en viss färg

49. Därefter måste frågan ställas huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är tillämplig på kännetecken som utgörs av varans form och för vilka skydd söks för en färg i samband med den formen.

¹⁵ Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

¹⁶ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 66 och 67), dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 39) och dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punkt 79).

¹⁷ Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 55).

¹⁸ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 53 och 54).

¹⁹ Se dom av den 6 maj 2003, (C-104/01, EU:C:2003:244).

50. I likhet med parterna i det nationella målet,²⁰ har de fyra intervenerande medlemsstaterna olika uppfattning i den frågan.²¹ Kommissionen förefaller utgå från antagandet att färgen i förevarande mål ska anses vara en aspekt som är självständig i förhållande till varans form.

51. Den hänskjutande domstolen har angett att svaret inte kan härledas ur den bestämmelsens lydelse, men att det skulle strida mot det syfte som ligger till grund för bestämmelsen om tredimensionella färgkännetecken inte omfattades av dess tillämpningsområde. Vissa kännetecken kan nämligen innefatta funktionella egenskaper som har samband med både form och färg, såsom ett kännetecken som föreställer en säkerhetsjacka, en eldsläckare eller en värmereflekterande produkt. Den hänskjutande domstolen vill således få klarhet i huruvida det, mot bakgrund av förbudet mot funktionella kännetecken, är lämpligt att beakta även färgen vid bedömningen av det slagets kännetecken.

52. Jag noterar att systemet och systematiken i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 ska beaktas när den frågan besvaras.

53. Syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i det direktivet är enligt fast rättspraxis att förhindra att varumärkesskyddet ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor.²² Den bestämmelsen gör det möjligt att säkerställa att den aktuella varans väsentliga egenskaper som återspeglas i dess form fortsätter att vara allmänna.

54. Jag anser att det förhållandet att en färg har anbringats på en del av en varas yta kan anses vara en egenskap som återspeglas i varans form. Såsom utvisas av de exempel som den hänskjutande domstolen har anfört, kan färgen dessutom utgöra en väsentlig nyttoegenskap hos en viss vara. Ensamrätt till färg i samband med en del av varans form hindrar att konkurrenterna fritt erbjuder varor som innefattar samma funktion.

55. Om kännetecken som samtidigt består av varans form och dess färg inte kan provas med avseende på sin funktion, kan det allmänintresse som ligger till grund för artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 inte säkerställas fullständigt.

56. Enligt domen *Libertel*²³ är det nämligen möjligt att beakta det allmänintresset med avseende endast på kännetecken som består av en färg som sådan,²⁴ men inte beträffande kännetecken som kombinerar färg och delar av formen.

57. I samband med rena färgmärken, som domstolen beaktade i den domen, utgör färgen en aspekt som är oberoende av varans form. Det förhåller sig annorlunda i fråga om kännetecken där färgen har anbringats på en viss del av varan. I samband med bedömningen av sådana kännetecken kan färgens funktion framgå av dess placering på varan, på sådant sätt att de båda aspekterna – färg och form – ska kunna provas tillsammans.

58. Enligt min uppfattning ska kännetecken i vilka färgerna är införlivade med varans form bedömas med avseende på deras funktion enligt artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

20 Louboutin har hävdad att den aktuella bestämmelsen inte är tillämplig på positionsmärken. Van Haren har angett att bestämmelsen är tillämplig, eftersom det är fråga om ett varumärke som utgörs av både färg och form.

21 Den tyska och den finska regeringen anser att det inte kan anses att ett kännetecken som söks skyddat för en färg eller för placeringen av en färg i rummet, ”endast” består av formen, i enlighet med kraven i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95. Kännetecknet består nämligen inte av formens tredimensionella egenskaper. Den ungerska och den portugisiska regeringen anser däremot att det aktuella varumärket närmar sig ett tredimensionellt varumärke som innehåller en färg, och att det slagets varumärken ska omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

22 Dom av den 18 september 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 18 och 20).

23 Se dom av den 6 maj 2003, *Libertel*, (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 Se punkt 24 i detta förslag till avgörande.

59. Den tolkningen sammanfaller med principen att bedömningen av ett kännetecken ska grunda sig på helhetsintrycket av kännetecknet, eftersom ett varumärke ska uppfattas som en helhet. Enligt fast rättspraxis innebär en riktig tillämpning av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 att det aktuella kännetecknets samtliga väsentliga egenskaper vederbörligen identifieras med utgångspunkt i det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer.²⁵

60. Härvid ska beaktas att de registreringshinder som avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95, enligt fast rättspraxis inte utgör hinder för registrering av ett kännetecken som, trots att det består av en varas form, även innehåller en betydande icke-funktionell beståndsdel.²⁶ Enligt min uppfattning ska därför frågan huruvida färgen i ett form- och färgmärke utgör en funktionell beståndsdel prövas i samband med helhetsbedömningen av kännetecknet och med utgångspunkt i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95. Det följer dessutom *e contrario* av denna rättspraxis att den aktuella bestämmelsen är tillämplig på en form hos en vara som innefattar en annan beståndsdel när den beståndsdel är funktionell.

61. I kontextuellt avseende förefaller mig det synsättet få stöd av villkoren för antagande av direktiv 2015/2436. Artikel 4.1 e i det direktivet innehåller en hänvisning till ”en varas form eller en annan egenskap hos varan”.

62. Genom hänvisningen till ”en annan egenskap hos varan” beaktas att direktiv 2015/2436 – genom att en återgivning av ett varumärke godtas i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik²⁷ innebär att nya slags varumärken kan registreras som även kan ge upphov till frågor beträffande funktionella egenskaper, såsom ljudmärken och möjligen luktmärken och smakmärken.

63. I fråga om kännetecken som består av en varas färg och form, vilka kan registreras både enligt den gamla och den nya ordningen, kan emellertid tillägget av hänvisningen till ”en annan egenskap hos varan” tolkas på två sätt. Hänvisningen kan uppfattas som en ändring av den rättsordning som är tillämplig på de kännetecknen eller bara som ett klargörande.

64. Om sådana kännetecken ska uppfattas så, att de inte omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95, utan av liknande bestämmelser i det nya direktivet 2015/2436, skulle en sådan tolkning medföra att övergångsbestämmelser skulle vara nödvändiga för att skydda de berättigade förväntningarna hos innehavarna av varumärken som registreras enligt den nuvarande lagstiftningen.²⁸ Den omständigheten att lagstiftaren inte har ansett det vara nödvändigt att föreskriva övergångsbestämmelser kan således utvisa att han ansett att rättsordningen för de kännetecknen är densamma i de båda på varandra följande direktiven.

65. Med hänsyn till dessa anmärkningar anser jag att artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 potentiellt är tillämplig på kännetecken som utgörs av varans form och för vilket skydd även söks för en viss färg.

66. Om den hänskjutande domstolen, såsom jag har föreslagit ovan,²⁹ anser att det aktuella varumärket ska likställas med sådana varumärken, i vilka färg och form kombineras, kan det här varumärket omfattas av förbudet i artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95.

25 Dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68–70) och dom av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 21).

26 Se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 52 och 72, och där angiven rättspraxis).

27 Se artikel 3 och skäl 13 i direktiv 2015/2436.

28 Problemet med denna avsaknad av övergångsbestämmelser har noterats i doktrinen, med kommentaren att en ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av en lagändring skulle kunna likställas med expropriation. Se Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, s. 161.

29 Se ovan punkt 41.

Tolkningen av begreppet form som ger varan ett betydande värde

67. Jag erinrar i andra hand – eftersom den aspekten inte uttryckligen anges i begäran om förhandsavgörande – om villkoren för tillämpning av det absoluta registreringshindret enligt artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95, beträffande en form som ger varan ett betydande värde.

68. Domstolen har klargjort att den bestämmelsen inte är begränsad till former som uteslutande har ett konstnärligt eller dekorativt värde. Den är även tillämplig på kännetecken som har andra grundläggande funktioner utöver sin estetiska funktion.³⁰

69. Tillämpningen av det registreringshindret bygger på en objektiv bedömning som är avsedd att visa att formens estetiska egenskaper har en så stor inverkan på varans attraktionskraft att konkurrensen på den aktuella marknaden skulle störas om den skulle förbehållas ett enda företag. Hur konsumenten uppfattar formen är inte avgörande för den här bedömningen. Bedömningen kan inbegripa ett antal olika faktiska beståndsdelar.³¹

70. Den här bedömningen avser endast formens inneboende värde. Den attraktionskraft som varan har till följd av varumärkets eller märkesinnehavarens anseende ska inte beaktas.³²

71. Jag erinrar om att den aktuella bestämmelsen syftar till att ensamrätt inte ska beviljas till varors yttre egenskaper som är väsentliga för varans framgångar på marknaden och därigenom undvika att varumärkesskyddet används för att erhålla en illojal konkurrensfördel, det vill säga en fördel som inte är ett resultat av konkurrens på grundval av varornas pris och kvalitet.³³

72. Det är däremot inte motiverat att tillämpa den bestämmelsen när den nämnda fördelen inte är resultatet av inneboende egenskaper hos formen, utan av varumärkets eller märkesinnehavarens anseende. Möjligheten att förvärva ett sådant anseende utgör nämligen en väsentlig aspekt av konkurrensen som varumärkessystemet bidrar till att vidmakthålla.

Förslag till avgörande

73. Av ovan anförda skäl föreslår jag att domstolen ska besvara tolkningsfrågorna från Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederländerna) enligt följande:

Artikel 3.1 e iii) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den kan tillämpas på ett kännetecken som består av formen på en vara och för vilket skydd även sökts för en viss färg. Begreppet form som ger varan ett betydande värde, i den mening som avses i den bestämmelsen, avser endast formens inneboende värde medan varumärkets eller märkesinnehavarens anseende inte ska beaktas.

30 Dom av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 31 och 32.).

31 Till exempel arten av det varuslag som det är fråga om, formens konstnärliga värde, dess särdrag i förhållande till andra former som förekommer på den berörda marknaden, avsevärda prisskillnader i förhållande till konkurrerande produkter med liknande egenskaper och producentens marknadsföringsstrategi i vilken huvudsakligen varans estetiska egenskaper framhålls. Se dom av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 34 och 35).

32 Se D. Botis, S. Maniatis, A. von Mühlendahl, I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe (tredje utgåvan), Oxford University Press 2016, s. 239. Se, i detta sammanhang, även dom av den 20 september 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542) punkterna 25–27.

33 Se mitt förslag till avgörande i mål Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punkterna 79 och 80).