



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 27 mars 2019*

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 2 och artikel 3.1 b – Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Konkret bedömning av särskiljningsförmågan – Klassificeringen av ett varumärke – Av betydelse – Färgvarumärke eller figurmärke – Grafisk återgivning av ett varumärke som presenteras i form av en figur – Villkor för registrering – Den grafiska återgivningen är inte tillräckligt klar och precis”

I mål C-578/17,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) genom beslut av den 28 september 2017, som inkom till domstolen den 3 oktober 2017, i ett förfarande som anhängiggjorts av

Oy Hartwall Ab

ytterligare deltagare i rättegången:

Patentti- ja rekisterihallitus,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden på sjunde avdelningen T. von Danwitz, tillika tillförordnad ordförande på fjärde avdelningen, samt domarna K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (referent) och C. Vajda,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 6 september 2018,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Oy Hartwall Ab, genom J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- Finlands regering, genom S. Hartikainen, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, I. Koskinen och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 22 november 2018 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: finska.

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 2 och artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
- 2 Begäran har framställts i ett förfarande som anhängiggjorts av Oy Hartwall Ab (nedan kallat Hartwall), angående Patentti- ja rekisterihallitus (Patent- och registerstyrelsen, Finland) avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke som lämnats in av Hartwall.

Tillämpliga bestämmelser

Direktiv 2008/95

- 3 I skäl 6 direktiv 2008/95 anges följande:

”Medlemsstaterna bör också förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.”

- 4 Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, har följande lydelse:

”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.”

- 5 Under rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande i artikel 3, punkterna 1 och 3:

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

...

- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

3. Ett varumärke ska 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 får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.”

Finländsk rätt

- 6 Varumärkeslagen (7/1964), i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet, föreskriver i 1 § 2 mom att "[e]tt varumärke kan bestå av vilket tecken som helst som kan återges grafiskt och som kan särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet från varandra. Ett varumärke kan i synnerhet bestå av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara eller dess förpackning."
- 7 Enligt 13 § i samma lag föreskrivs att "[e]tt varumärke som registreras skall vara ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. ... Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla faktiska omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket har varit i bruk."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 8 Hartwall ansökte den 20 september 2012 till Patent- och registerstyrelsen om registrering av nedanstående kännetecknen som färgvarumärke med följande beskrivning: "Kännetecknets färger är blå (PMS 2748, PMS CYAN) och grå (PMS 877)" (nedan kallat det omtvistade varumärket).



- 9 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Mineralvatten".
- 10 Bolaget klagade efter en förfrågan från Patent- och registerstyrelsen att det ansökte om en registrering av det omtvistade varumärket som "färgvarumärke" och inte som figurmärke.
- 11 Genom beslut av den 5 juni 2013 avslag Patent- och registerstyrelsen varumärkesansökan på grund av bristande särskiljningsförmåga.
- 12 Härvidlag underströk Patent- och registerstyrelsen att ensamrätt för registrering av vissa färger inte kan beviljas om det inte har visats att de färger för vilka skydd söks enligt varumärkeslagen har förvärvat särskiljningsförmåga på grund av långvarigt och betydande bruk.
- 13 I Patent- och registerstyrelsens beslut angavs att den marknadsundersökning som Hartwall inkom med visade att det omtvistade varumärkets anseende inte låg i färgerna som sådana, utan i figurkännetecknet, vars gränslinjer är definierade och identifierade. I motsats till det krav som följer av fast praxis från Patent- och registerstyrelsen, har det således inte visats att den färgkombination för vilken skydd söks användes för att identifiera de produkter som erbjuds av Hartwall så länge och i en sådan omfattning att den vid tidpunkten för ansökan om registrering hade uppnått särskiljningsförmåga i Finland till följd av detta bruk.
- 14 Hartwall överklagade beslutet från Patent- och registerstyrelsen till Marknadsdomstolen (Finland), som ogillade överklagandet.

- 15 Marknadsdomstolen motiverade detta avgörande med att den grafiska återgivning som ansökan om varumärkesskydd avsåg inte innehöll en systematisk sammansättning där de berörda färgerna förenas på ett förutbestämt och varaktigt sätt och att detta kännetecken därför inte uppfyllde kraven på grafisk återgivning av ett kännetecken i enlighet med varumärkeslagen (7/1964).
- 16 Hartwall överklagade avgörandet från Marknadsdomstolen till den hänskjutande domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (Finland).
- 17 Den hänskjutande domstolen har påpekat att EU-domstolen ännu inte torde ha uttalat sig avseende huruvida ett kännetecken som avbildas som en formgivning i färg, kan eller inte kan registreras som ett "färgvarumärke". Den tillägger att domstolen ännu inte heller har uttalat sig om den betydelse som klassificeringen av ett varumärke som färgvarumärke har för bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga.
- 18 Den hänskjutande domstolen betonar vikten av svaret på denna fråga i det mål som är anhängigt vid den, i den mån Patent- och registerstyrelsen anser, när det gäller ett färgvarumärke, att särskiljningsförmågan hos kännetecknet ska visas med hjälp av ett långvarigt och betydande bruk av detta kännetecken.
- 19 Den hänskjutande domstolen hyser därför tvivel avseende följderna av den klassificering som ett kännetecken ges av den som ansöker om skydd av detta kännetecken enligt varumärkesrätten.
- 20 Mot denna bakgrund beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
- "1) Ska man vid tolkningen av villkoret som gäller särskiljningsförmåga i artikel 2 och artikel 3.1.b i [direktiv 2008/95] fästa avseende vid huruvida registrering av ett varumärke söks för varumärket som figurvarumärke eller färgvarumärke?
- 2) Om klassificeringen av ett varumärke som färgvarumärke eller figurvarumärke har betydelse för bedömningen av dess särskiljningsförmåga, kan varumärket trots att det framställts som en figur i enlighet med varumärkesansökan registreras som ett färgvarumärke, eller kan det bara registreras som ett figurvarumärke?
- 3) Om det är möjligt att ett varumärke som i varumärkesansökningen framställts i form av en figur registreras som färgvarumärke, förutsätter registreringen av ett sådant varumärke som färgvarumärke, som i ansökningen framställts grafiskt med den exakthet som unionens domstols praxis kräver (det vill säga när det inte är fråga om registrering av färger som sådana, i abstrakt, formlös eller gränslös form) dessutom att starka bevis av den typ som Patent- och registerstyrelsen förutsätter eller över huvud taget att bevis på användning framläggs?"

Prövning av tolkningsfrågorna

- 21 Inledningsvis ska det erinras om att direktiv 2008/95 inte uppställer några varumärkeskategorier och att varken artikel 2 eller artikel 3.1 b och 3.3 i detta direktiv gör någon åtskillnad mellan olika slags varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 46).
- 22 Enligt skäl 6 i direktiv 2008/95 ankommer det på medlemsstaterna att bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring och de är på detta område fria att anta bestämmelser som reglerar dessa förfaranden.

- 23 Denna frihet kan emellertid inte medföra ett åsidosättande av den harmoniserade definitionen av begreppet varumärke och av kriterierna som hänför sig till särskiljningsförmågan hos ett varumärke, såsom de framgår av artiklarna 2 och 3.1 i direktiv 2008/95, då detta skulle undergräva direktivets ändamålsenliga verkan och ett välfungerande system för registrering av varumärken.

Den första frågan

- 24 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artiklarna 2 och 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den klassificering såsom ett "färgvarumärke" eller "figurmärke" som sökanden ger ett kännetecken vid dess registrering utgör en relevant omständighet vid bedömningen av huruvida detta kännetecken kan utgöra ett varumärke, och om det, i förekommande fall, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 i b i det direktivet.
- 25 Det ska härvidlag först anges att den omständigheten att ansökan om registrering av ett kännetecken avser ett "färgvarumärke" eller "figurmärke" är relevant för att avgöra föremålet för och omfattningen av det skydd som varumärkesrätten ger, för tillämpningen av artikel 2 i direktiv 2008/95. Klassificeringen av kännetecknet såsom "färgvarumärke" eller "figurmärke" bidrar nämligen till att precisera föremålet för och omfattningen av det sökta skyddet enligt varumärkesrätten, eftersom den gör det möjligt att precisera om konturerna omfattas av föremålet för registreringsansökan.
- 26 När det gäller effekterna av klassificeringen av ett kännetecken som ett "färgvarumärke" eller "figurmärke" på bedömningen av särskiljningsförmågan, ska det konstateras att när den behöriga myndigheten prövar en ansökan om registrering av ett varumärke, måste den, för att fastställa huruvida kännetecknet för vilket det begärs skydd enligt varumärkesrätten har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95, göra en konkret bedömning, varvid den ska beakta alla relevanta omständigheter i det aktuella fallet, i förekommande fall inbegripet det bruk som har gjorts av kännetecknet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 76, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 31–35, och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 41).
- 27 Prövningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke kan således inte göras på ett abstrakt sätt (dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 31).
- 28 Domstolen har vidare slagit fast att kriterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos varumärken som utgörs av färger är desamma som dem som är tillämpliga på andra kategorier av varumärken. På grund av arten hos vissa kategorier av varumärken kan svårigheter – som det är befogat att beakta – uppstå vid bedömningen av huruvida dessa har särskiljningsförmåga. Dessa svårigheter innebär emellertid inte att det är motiverat att fastställa striktare kriterier som ska tilläggas eller utgöra ett undantag från kriteriet avseende särskiljningsförmåga, såsom det har tolkats av domstolen avseende andra slag av varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 46 och 47).
- 29 Även om kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan är desamma för färgvarumärken och figurmärken, framgår det emellertid av domstolens praxis att målgruppens uppfattning inte nödvändigtvis är densamma när ett kännetecken består av en färg i sig som ett ord- eller figurmärke. Allmänheten är nämligen van vid att omedelbart uppfatta ord- eller figurmärken som utmärkande kännetecken för varans ursprung, medan en färg i sig vanligen saknar den inneboende förmågan att särskilja ett visst företags varor (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 65).

- 30 Domstolen har således slagit fast, när det gäller en färg som sådan, att särskiljningsförmåga före bruk är tänkbar endast i undantagsfall, och att även om en färg i sig inte ursprungligen har särskiljningsförmåga, kan den emellertid till följd av bruk förvärva det med avseende på de varor eller tjänster för vilka registrering av märket begärs (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 66 och 67).
- 31 För att avgöra vilken särskiljningsförmåga en viss färg eller färgkombination kan ha i egenskap av varumärke, är det vidare nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 60, och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 41).
- 32 Det bör dock noteras att den praxis från domstolen som avses i föregående punkter inte ska befria behöriga varumärkesmyndigheter från att göra en bedömning i det konkreta fallet av särskiljningsförmågan som tar hänsyn till alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det skulle därför stå i strid med en sådan prövning om dessa myndigheter kunde tillerkänna en färg som sådan eller en färgkombination särskiljningsförmåga endast på grund av bruk av ett sådant kännetecken i färg i förhållande till de varor eller tjänster som avses i varumärkesansökan.
- 33 När det kännetecken för vilket varumärkesskydd söks består av en färgkombination som anges på ett abstrakt sätt och utan konturer, följer det dessutom av domstolens praxis att den grafiska återgivningen av dessa färger måste innehålla en systematisk sammansättning där färgerna förenas på ett förutbestämt och varaktigt sätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 33).
- 34 I samband med den konkreta och samlade bedömningen av särskiljningsförmågan, ska det således prövas om och i vilken utsträckning en kombination av färger med en systematisk sammansättning kan ge det aktuella kännetecknet en ursprunglig särskiljningsförmåga.
- 35 Följaktligen ska den första frågan besvaras enligt följande. Artiklarna 2 och 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den klassificering såsom ett "färgvarumärke" eller "figurmärke" som sökanden ger ett kännetecken vid dess registrering utgör en av flera relevanta omständigheter vid bedömningen av huruvida detta kännetecken kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, och om det, i förekommande fall, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 i b i samma direktiv, men den befriar inte den behöriga varumärkesmyndigheten från skyldigheten att göra en konkret och samlad bedömning av det berörda varumärkets särskiljningsförmåga, vilket innebär att myndigheten inte får vägra att registrera ett kännetecken som varumärke endast på grund av att kännetecknet inte har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna.

Den andra frågan

- 36 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för registrering av ett färgvarumärke, som det som är aktuellt i det nationella målet, vilket i varumärkesansökan framställs som en figur.
- 37 I förevarande fall har den hänskjutande domstolen angett att enligt Hartwalls ansökan om registrering, har det kännetecken för vilket skydd söks återgetts med en figur i färg med avgränsade konturer, medan Hartwalls klassificering av det sökta varumärket avser en kombination av färger utan konturer.

- 38 I detta avseende bör det understrykas att enligt domstolens fasta praxis kan ett kännetecken registreras som varumärke endast om det av sökanden återges grafiskt i enlighet med kravet i artikel 2 i direktiv 2008/95 på så sätt att föremålet för och omfattningen av det sökta skyddet är bestämda på ett klart och precist sätt (dom av den 6 maj 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 29 och där angiven rättspraxis).
- 39 Beskrivningen i ord av kännetecknet bidrar till att precisera föremålet för och omfattningen av det sökta skyddet enligt varumärkesrätten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 november 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, punkt 59, och, som exempel, dom av den 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 34).
- 40 Såsom generaladvokaten konstaterade i punkterna 60–63 i sitt förslag till avgörande, ska den behöriga myndigheten avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket på grund av bristande klarhet och precision i varumärkesansökan när det i en ansökan om varumärkesregistrering finns en motsägelse mellan kännetecknet för vilket skydd söks i form av en figur och den klassificering som sökanden ger varumärket, vilket gör det omöjligt att exakt fastställa föremålet för och omfattningen av det sökta skyddet enligt varumärkesrätten.
- 41 I förevarande fall motsvarar kännetecknet för vilket skydd söks av en återgivning av en figur, medan den verbala beskrivningen avser ett skydd som endast gäller två färger, nämligen blått och grått. Dessutom har Hartwall förklarat att bolaget söker registrering av det aktuella varumärket som ett färgvarumärke.
- 42 Dessa omständigheter tyder på en motsägelse som visar en brist på tydlighet och precision i ansökan om skydd enligt varumärkesrätten.
- 43 Följaktligen ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, utgör hinder för registrering av ett kännetecken som varumärke på grund av att det finns en motsägelse i ansökan om registrering, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

Den tredje frågan

- 44 Med hänsyn till svaret på den andra frågan saknas anledning att besvara den tredje frågan.

Rättegångskostnader

- 45 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 (fjärde avdelningen) följande:

- 1) **Artiklarna 2 och 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den klassificering såsom ett "färgvarumärke" eller "figurvarumärke" som sökanden ger ett kännetecken vid dess registrering utgör en av flera relevanta omständigheter vid bedömningen av huruvida detta kännetecken kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, och om det, i förekommande fall, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i samma direktiv, men den befriar inte den behöriga varumärkesmyndigheten från skyldigheten att göra en konkret och samlad bedömning av det**

berörda varumärkets särskiljningsförmåga, vilket innebär att myndigheten inte får vägra att registrera ett kännetecken som varumärke endast på grund av att kännetecknet inte har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk med avseende på de sökta varorna eller tjänsterna.

- 2) Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, utgör hinder för registrering av ett kännetecken som varumärke på grund av att det finns en motsägelse i ansökan om registrering, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

Underskrifter