



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 14 mars 2019*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Begreppet ’form’ – Form som ger varan ett betydande värde – Tvådimensionellt varumärke – Figurmärke som även utgör ett verk i upphovsrättslig mening – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.1 e iii – Förordning (EU) 2015/2424”

I mål C-21/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige) genom beslut av den 14 december 2017, som inkom till domstolen den 11 januari 2018, i målet

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

mot

Svenskt Tenn AB,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász (referent), M. Ilešič och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Svenskt Tenn AB, genom B. Eliasson och M. Jerner, jur. kand.,
- Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda och G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

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

* Rättegångsspråk: svenska.

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) och av denna bestämmelse i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Textilis Ltd och Ozgur Keskin och å andra sidan Svenskt Tenn AB, angående de förstnämndas saluföring av inredningsprodukter, vilken påstås göra intrång i ett varumärke som Svenskt Tenn är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning nr 207/2009

- 3 I artikel 4 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett [EU-varumärke]”, föreskrivs följande:

”Ett [EU-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 tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

- 4 Artikel 7 i förordningen har rubriken ”Absoluta registreringshinder”. I punkt 1 e i denna artikel föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

...

- 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.”

Förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse

- 5 I skäl 12 i förordning 2015/2424, genom vilken förordning nr 207/2009 ändrades, anges följande:

”För att säkerställa rättssäkerhet och full överensstämmelse med prioritetsprincipen, enligt vilken ett tidigare registrerat varumärke ges företräde framför senare registrerade varumärken, är det nödvändigt att fastställa att säkerställandet av rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke inte bör påverka innehavares rättigheter som förvärvats före ansöknings- eller prioritetsdagen för EU-varumärket. ...”

- 6 I artikel 7.1 e i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

...

- e) Tecken som endast består av
 - i) en form eller annan egenskap som följer av varans art,
 - ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,
 - iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde.”

7 Av artikel 4 i förordning 2015/2424 framgår att förordningen trädde i kraft den 23 mars 2016.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 8 Svenskt Tenn saluför möbler, möbeltyger och annan utrustning för inredning.
- 9 Under 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten Joseph Frank, som för bolagets räkning formgav ett flertal möbeltygsmönster, däribland ett mönster kallat MANHATTAN. Svenskt Tenn saluför varor med detta mönster och anser sig ha upphovsrätten till mönstret.
- 10 Svenskt Tenn ingav den 4 januari 2012 en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Det sökta figurmärket, kallat MANHATTAN, registrerades under nummer 010540268.
- 11 De varor och tjänster för vilka det nämnda varumärket registrerades omfattas av klasserna 11, 16, 20, 21, 24, 27 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och utgörs av bland annat följande: lampskärmar (klass 11), bordsdukar, pappersservetter, underlägg av papper, emballeringspapper, skriv- eller ritböcker och affischer (klass 16), möbler (klass 20), redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, borstar samt varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser (klass 21), vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser, sängtäcken och bordsdukar (klass 24), mattor, tapeter (ej av textil) och tapeter (klass 27), detaljhandelstjänster i samband med försäljning av möbler, kuddar, speglar, tapeter, mattor, lyktor, textila vävnader, textila produkter, prydnadssaker, hushålls- och köksredskap och behållare, bordsserviser, glasartiklar, porslin, lergods, ljusstakar, pappersservetter, väskor, smycken, böcker och tidningar (klass 35).

- 12 Figurmärket MANHATTAN återges på följande sätt:



- 13 Textilis är ett bolag bildat enligt engelsk rätt, som ägs av Ozgur Keskin. Bolaget startade sin verksamhet, som består i försäljning på internet, år 2013. Det saluförde tyger och andra inredningsprodukter som var försedda med mönster som liknade dem som förekom i figurmärket MANHATTAN.
- 14 Svenskt Tenn väckte talan mot Textilis och Ozgur Keskin vid Stockholms tingsrätt (Stockholm, Sverige) angående intrång i varumärket MANHATTAN, som Svenskt Tenn är innehavare av, och intrång i dess upphovsrätt. Svenskt Tenn yrkade även att tingsrätten skulle förbjuda Textilis och Ozgur Keskin vid vite dels att i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida vissa närmare angivna alster, dels att i Sverige använda detta varumärke för tyger, kuddar och möbler.
- 15 Textilis och Ozgur Keskin väckte genstämningsvis talan vid tingsrätten mot Svenskt Tenn och yrkade att tingsrätten skulle ogiltigförklara varumärket MANHATTAN. Som grund härför åberopades att varumärket saknade särskiljningsförmåga och att varumärket, som det används, har en form som ger varan ett betydande värde, i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009.
- 16 Stockholms tingsrätt ogillade genkäröålet. Som skäl härför anförde tingsrätten dels att det av artikel 4 i förordning nr 207/2009 framgår att alla kännetecken som kan återges grafiskt, bland annat figurer, kan utgöra ett EU-varumärke, under förutsättning att kännetecknet har särskiljningsförmåga, dels att varumärket Manhattan inte är en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordningen.
- 17 Stockholms tingsrätt fann att Textilis och Ozgur Keskin hade gjort intrång i varumärket MANHATTAN och i Svenskt Tenns upphovsrätt.

- 18 Textilis och Ozgur Keskin överklagade denna dom till Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm) och yrkade att domstolen bland annat skulle ogiltigförklara varumärket MANHATTAN med stöd av artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009.
- 19 De gjorde till stöd för överklagandet gällande att ett kännetecken som består av ett tygmönster inte kan registreras som varumärke, utan att regeln om tidsbegränsning av det upphovsrättsliga skyddet därigenom kringgås. De anser att detta är anledningen till att det i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 föreskrivs att kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde inte får registreras som varumärken.
- 20 Svenskt Tenn har invänt att kännetecken som består av mönsterliknande figurer kan registreras som EU-varumärken, såsom figurmärket MANHATTAN.
- 21 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen är osäker på huruvida ett sådant figurmärke som MANHATTAN, som utgörs av den tvådimensionella återgivningen av en tvådimensionell vara, till exempel ett tyg, kan anses utgöra en form i den mening som avses i denna bestämmelse. Den har framhållit att det klart framgår av artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 att den däri angivna ogiltighetsgrunden är tillämplig på tredimensionella varumärken och tvådimensionella varumärken som återger tredimensionella former, såsom exempelvis återgivningen av en skulptur eller en vas, vilket slagits fast av Eftadomstolen, i punkterna 110–115 i dess dom av den 6 april 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), och av EU-domstolen, i domen av den 18 juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Nämnda domstol är emellertid osäker på huruvida en sådan ogiltighetsgrund kan tillämpas på tvådimensionella varumärken som återger en tvådimensionell vara, såsom till exempel ett mönster som anbringats på ett tyg eller en återgivning av en tavla. Den har anfört att det vore paradoxalt att inte godta att detta registreringshinder även gäller i de fallen, eftersom det inte finns något som motiverar att en skulptur, som är tredimensionell, och en målning, som är tvådimensionell, behandlas annorlunda.
- 23 Den har påpekat att figurmärket Manhattan, som är aktuellt i det nationella målet, är ett upphovsrättsligt skyddat verk, till skillnad från det varumärke som var aktuellt i det mål som avgjordes genom domen av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), som bestod av en färg som anbringats på en skosula.
- 24 Den är osäker på huruvida den ändring av artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 som gjorts genom förordning 2015/2424 – som innebar att det föreligger hinder för registrering inte bara av kännetecken som endast består av en ”form”, utan även av kännetecken som endast består av ”en annan egenskap [hos varan]” som ger varan ett betydande värde – innebär en ändring av den prövning som ska göras enligt denna ogiltighetsgrund. Den önskar härvid få klarhet i huruvida det är förordning nr 207/2009 eller förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse som ska tillämpas i det nationella målet, med hänsyn till att varumärket Manhattan registrerades, talan om ogiltigförklaring väcktes och tingsrättens överklagade dom meddelades före den 23 mars 2016, den dag då förordning 2015/2424 trädde i kraft.
- 25 Samma domstol har anfört att det i alla händelser, och oavsett vilken version av artikel 7.1 e iii som är tillämplig, uppkommer en fråga – för det fall det skulle anses att denna bestämmelse är tillämplig på tvådimensionella varumärken som återger en tvådimensionell vara – om vilka kriterier som ska tillämpas vid bedömningen av om ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet kan anses ”endast bestå av en form som ger varan ett betydande värde”, när detta kännetecken har registrerats som varumärke i flera varuklasser och varumärket är utformat på ett sådant sätt att det kan anbringas på hela varan eller på väsentliga delar av denna eller kan användas som logotyp.

- 26 Den har framhållit att det är svårt att avgöra huruvida en sådan ogiltighetsgrund föreligger, eftersom varumärkessökanden enbart är skyldig att ange de varor som vederbörande avser att använda detta varumärke för och inte behöver precisera hur det kännetecken som det söks skydd för kommer att användas i praktiken.
- 27 Således kan ett varumärke, beroende på omständigheterna, antingen anbringas på varan i dess helhet, såsom till exempel ett möbelyg, ett papper eller en bricka, så att det blir en väsentlig del av varan i sig och, i många fall, så att det uppstår identitet mellan varumärket och varan, eller uppta en mindre del av varan, bland annat när varumärket används som logotyp.
- 28 Mot bakgrund av dessa omständigheter beslutade Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen att vilandeförklara målet och hänskjuta följande frågor till domstolen för förhandsavgörande:
- ”1) Ska artikel 4 i [förordning 2015/2424] tolkas så att artikel 7.1 e iii i [förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse] är tillämplig vid en domstols ogiltighetsprövning (enligt artikel 52.1 a [i förordning nr 207/2009]) som sker efter att ändringen trätt i kraft, det vill säga efter den 23 mars 2016, även om talan avser ogiltighetsförklaring där talan väckts före detta datum och alltså avser ett varumärke som registrerats dessförinnan?
- 2) Ska artikel 7.1 e iii [i förordning nr 207/2009] – i tillämplig lydelse – tolkas så att dess tillämpningsområde omfattar ett kännetecken som utgörs av den tvådimensionella återgivningen av en tvådimensionell vara, till exempel ett tyg som utsmyckats med det aktuella kännetecknet?
- 3) Om svaret på fråga 2 är ja, enligt vilka principer ska lydelsen ’tecken som endast består av en form (eller en annan egenskap) som ger varan ett betydande värde’ i artikel 7.1 e iii [i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse] tolkas i en situation där registreringen omfattar en rad olika varuklasser och varor och kännetecknet kan anbringas på olika sätt på varorna? Ska bedömningen göras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgångspunkt i hur märket ser ut och hur det är möjligt att anbringa det på olika varor, det vill säga utan hänsyn till på vilket sätt varumärkesinnehavaren de facto kan ha anbringat eller kan avse att anbringa kännetecknet på olika varor?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 29 Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse ska tolkas så, att den är tillämplig på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av ändringen av denna förordning.
- 30 Av domstolens fasta praxis framgår att för att garantera att rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar iakttas ska materiella bestämmelser i unionsrätten tolkas så, att de avser situationer som har uppkommit innan dessa bestämmelser trädde i kraft endast om det tydligt framgår av deras ordalydelse, syfte eller systematik att de ska ha en sådan verkan (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 och C-27/10, EU:C:2011:484, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 31 Det står i förevarande fall klart att förordning 2015/2424, som trädde i kraft den 23 mars 2016, inte innehåller någon bestämmelse som uttryckligen föreskriver att artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse ska tillämpas på EU-varumärken som registrerats före detta datum.

- 32 Det framgår inte heller av syftet med förordning 2015/2424 eller av systematiken i denna förordning att unionslagstiftaren avsett att artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse ska tillämpas retroaktivt. Denna tolkning har även stöd i skäl 12 i förordning 2015/2424, där det erinras om den vikt som unionslagstiftaren fäster vid rättssäkerhetsprincipen.
- 33 Den första frågan ska följaktligen besvaras enligt följande. Artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse ska tolkas så, att den inte är tillämplig på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av ändringen av denna förordning.

Den andra frågan

- 34 Den hänskjutande domstolen har ställt sin andra fråga för att få klarhet i huruvida artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse.
- 35 Eftersom förordning nr 207/2009 inte innehåller någon definition av begreppet form, ska detta ords betydelse och räckvidd – i enlighet med domstolens fasta praxis – fastställas i överensstämmelse med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket det används och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som det ingår i (se, för ett motsvarande synsätt vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25), dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 20 och där angiven rättspraxis).
- 36 I varumärkesrättsliga sammanhang förstås begreppet form i allmänhet så, att det avser ett antal linjer eller konturer som avgränsar den aktuella varan i rummet (dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 21).
- 37 Med beaktande av dessa överväganden har domstolen funnit att anbringandet av en färg på en särskild plats på en vara inte innebär att det ifrågavarande kännetecknet består av en form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, vars lydelse liknar den i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009, när det inte är formen på varan eller på en del av varan som registreringen av varumärket syftar till att skydda, utan endast anbringandet av färgen på denna särskilda plats (dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 24).
- 38 Såsom Europeiska kommissionen har påpekat i sitt yttrande står det visserligen klart att det kännetecken som är aktuellt i det nationella målet, vilket består av tvådimensionella dekorativa mönster och anbringas på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, innehåller linjer och konturer till skillnad från ett kännetecken som avser en färg som sådan.
- 39 Kännetecknet kan emellertid inte anses som ett kännetecken som ”endast består av en form” i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009.
- 40 Det kännetecken som är aktuellt i det nationella målet återger visserligen former som består av de yttre konturerna av figurer som på ett stiliserat sätt återger delar av geografiska kartor, men innehåller utöver dessa former även dekorativa inslag som befinner sig både inom och utanför dessa konturer.
- 41 Därtill kommer att ord, särskilt ordet Manhattan, tydligt anges i det nämnda kännetecknet.
- 42 Det kan under alla omständigheter inte anses att ett kännetecken som består av tvådimensionella dekorativa mönster sammanfaller med formen på en vara när kännetecknet anbringas på varor, som till exempel ett tyg eller ett papper, vars form skiljer sig från de nämnda dekorativa mönstren.

- 43 Det kan därför inte anses att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet endast består av en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009.
- 44 Följaktligen kan det undantag som föreskrivs i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 inte tillämpas på ett sådant kännetecken.
- 45 Det ska härvid påpekas att den omständigheten att det kännetecken som är aktuellt i det nationella målet även omfattas av upphovsrättsligt skydd saknar betydelse för frågan huruvida det endast består av en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 eller inte.
- 46 Den andra frågan ska följaktligen besvaras enligt följande. Artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse.
- 47 Med hänsyn till svaret på den andra frågan saknas anledning att besvara den tredje frågan.

Rättegångskostnader

- 48 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 (femte avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken], i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, ska tolkas så, att den inte är tillämplig på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den genom förordning 2015/2424 gjorda ändringen av förordning nr 207/2009.**
- 2) **Artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse.**

Regan

Lycourgos

Juhász

Ilešič

Jarukaitis

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 mars 2019.

A. Calot Escobar
Justitiesekreterare

E. Regan
Ordförande