



## Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 23 april 2020\*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Tredimensionellt varumärke – Artikel 3.1 e ii och iii – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Kännetecken som består av en form som ger en vara ett betydande värde – Beaktande av omsättningskretsens uppfattning”

I mål C-237/19,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Kúria (Högsta domstolen, Ungern) genom beslut av den 6 februari 2019, som inkom till domstolen den 19 mars 2019, i målet

**Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,**

mot

**Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,**

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

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

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- pour Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., genom Á.M. László och A. Cserny, ügyvédek,
- Ungerns regering, genom M.Z. Fehér och R. Kissné Berta, båda i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom L. Havas, É. Gippini Fournier och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

\* Rättegångsspråk: ungerska.

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

följande

### Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 e ii och iii 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 mål mellan Gömböc Kutató, Szolgálató és Kereskedelmi Kft. (nedan kallat Gömböc Kft.) och Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nationella immaterialrättsmyndigheten, Ungern) (nedan kallad myndigheten) angående den sistnämndas avslag på Gömböc Kft.:s ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke som nationellt varumärke.

### Tillämpliga bestämmelser

#### *Unionsrätt*

##### *Direktiv 98/71/EG*

- 3 I artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 1998, s. 28) föreskrivs följande:  
”Ett mönster skall skyddas genom mönsterrätt i den mån det är nytt och särpräglat.”
- 4 I artikel 5 i samma direktiv föreskrivs följande:  
”1. Ett mönster skall anses som särpräglat om det helhetsintryck en kunnig användare får av mönstret skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av ett mönster som har gjorts tillgängligt för allmänheten före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.  
2. Vid prövning av ett mönsters särprägel skall formgivarens frihet att utveckla mönstret beaktas.”
- 5 I artikel 16 i direktivet, med rubriken ”Förhållande till andra former av skydd”, föreskrivs följande:  
”Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av några bestämmelser i [unions]rätten eller i den berörda medlemsstatens lagstiftning om oregistrerade mönsterrätter, varumärken eller andra kännetecken, patent och bruksmönster, typsnitt, civilrättsligt ansvar eller illojal konkurrens.”

*Direktiv 2008/95*

- 6 Artikel 3 i direktiv 2008/95 hade rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I punkt 1 e i–iii i denna artikel föreskrevs 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.”

***Ungersk rätt***

- 7 I artikel 1 i védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (lag nr XI från år 1997 om skydd för varumärken och geografiska beteckningar (*Magyar Közlöny* 1997/27) (nedan kallad varumärkeslagen) föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt och som kan särskilja varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster.

2. Ett varumärke kan särskilt utgöras av följande tecken:

...

- d) plana eller tredimensionella figurer, inbegripet formen på en vara eller dess förpackning.

...”

- 8 I artikel 2 i varumärkeslagen föreskrivs följande:

”1. Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 1 får inte registreras.

2. Följande får inte registreras:

...

- b) Tecken som endast består av

en form som följer av varans art,

en form på en vara som krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet,

en form som ger varan ett betydande värde.”

- 9 Enligt artikel 122.1 i denna lag syftar denna till att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45) och direktiv 2008/95 med ungersk rätt.

## Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 10 Den 5 februari 2015 ansökte Gömböc Kft. om registrering av ett tredimensionellt kännetecken som varumärke för varor som utgjordes av "prydnadsföremål" i klass 14 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och av "prydnadsföremål av kristall och fajans" och "leksaker", vilka omfattas av klass 21 respektive klass 28 i denna överenskommelse. Kännetecknet återgavs på följande sätt:



- 11 Myndigheten avslag ansökan med stöd av artikel 2.2 b andra och tredje stycket i varumärkeslagen. Enligt myndigheten återger det kännetecken som avses med registreringsansökan ett homogent föremål med två symmetriska plan som är vinkelräta mot varandra, vilket består av sju plana ytor och av kanter som skiljer dessa ytor åt. Föremålet är en vara som tillverkas av klaganden och som kallas Gömböc. Den är ett konvext mono-monostatiskt föremål som tillverkas av ett homogent material, och som har en enda stabil och en enda labil jämviktspunkt, det vill säga sammanlagt två jämviktspunkter, och vars form innebär att föremålet alltid återgår till sitt jämviktsläge. Myndigheten fann att det kännetecken som registreringsansökan avsåg återgav ett tredimensionellt föremål som, på grund av dess yttre utformning och det homogena material som använts, alltid återgår till sitt jämviktsläge och att formen på samma föremål i sin helhet tjänade till att uppnå det tekniska syftet att föremålet alltid ska räta upp sig.
- 12 Vid bedömningen av huruvida det aktuella kännetecknet kunde registreras grundade myndigheten sig särskilt på den kunskap om egenskaperna och funktionen hos denna varas form som genomsnittskonsumenten har kunnat förvärva tack vare klagandens webbplats och den stora uppmärksamhet som nämnda vara har fått i pressen.
- 13 Myndigheten ansåg för det första, vad gäller "leksaker" i klass 28 i Niceöverenskommelsen, att föremålets tredimensionella form gjorde det möjligt för det att fungera som en leksak som kännetecknas av att den alltid återgår till en stabil jämviktspunkt. Det aktuella kännetecknets samtliga beståndsdelar hade således utformats för att uppnå detta tekniska resultat, det vill säga de fyllde en teknisk funktion. En förnuftig och medveten konsument skulle enligt myndigheten således uppfatta kännetecknet i fråga som en form som är nödvändig för att uppnå det tekniska resultat som eftersträvas med det föremål som kännetecknet avser.
- 14 Vad för det andra gäller "prydnadsföremål" i klasserna 14 och 21 i Niceöverenskommelsen, anförde myndigheten att den tredimensionella form som återges i det aktuella kännetecknet ger upphov till en iögonfallande och attraktiv stil som är en väsentlig faktor vid saluföringen av de aktuella varorna. Konsumenterna köper prydnadsföremålen främst på grund av deras speciella form. Det kan i princip inte uteslutas att tredimensionella prydnadsföremål omfattas av skydd enligt varumärkesrätten, men när det är dessa föremåls uppseendeväckande stil som avgör deras formella utseende är det denna form som ger varan dess värde.
- 15 Gömböc Kft överklagade myndighetens beslut, men dess överklagande avsågs i både första och andra instans. Bolaget gav då ett överklagande till den hänskjutande domstolen.
- 16 Den hänskjutande domstolen har för det första, vad gäller registreringen av det tredimensionella kännetecknet för varor bestående av "leksaker" i klass 28 i Niceöverenskommelsen, angett att den varas grafiska återgivning återges i punkt 10 ovan endast består av en form som krävs för att uppnå det eftersträvalda tekniska resultatet. Den hänskjutande domstolen har understrukit att det inte är möjligt att dra denna slutsats utifrån enbart den grafiska återgivningen. Det aktuella kännetecknet gör det

emellertid möjligt att känna igen klagandens vara Gömböc, och omsättningskretsen känner, tack vare den uppmärksamhet denna vara har fått, till att varans särskilda form och homogena struktur gör att varan alltid kommer att återgå till sitt jämviktsläge.

- 17 Den hänskjutande domstolen anser att EU-domstolens relevanta praxis, särskilt domen av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), och domen av den 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), inte skingrar alla tvivel i frågan, och är osäker på hur den ska bedöma huruvida ett kännetecken består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, när den prövar huruvida det föreligger ett sådant registreringshinder eller en sådan ogiltighetsgrund som avses i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95.
- 18 Den hänskjutande domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida den vid en sådan bedömning endast ska grunda sig på den grafiska återgivningen i ansökan om registrering av kännetecknet eller om även omsättningskretsens uppfattning kan beaktas i detta sammanhang, när den aktuella varan har blivit mycket välkänd och den vara som återges grafiskt visserligen endast består av den form som krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet, men detta tekniska resultat inte kan konstateras enbart på grundval av den grafiska återgivningen av varans form i ansökan om registrering, då det krävs ytterligare kunskap om själva varan för att kunna konstatera detta. Den hänskjutande domstolen har dessutom noterat att den tredimensionella form som återges i det aktuella kännetecknet endast visas från en enda vinkel, vilket innebär att denna form inte är synlig i sin helhet.
- 19 Vad för det andra gäller ”prydnadsföremål” i klasserna 14 och 21 i Niceöverenskommelsen, vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 kan tillämpas, i ett fall där det är fråga om ett kännetecken som endast består av en varas form, om det endast är på grundval av omsättningskretsens kunskaper som det kan fastställas att formen ger varan ett betydande värde. I förevarande fall är dessa kunskaper kopplade till den omständigheten att den vara som återges i det aktuella kännetecknet har blivit den konkreta symbolen för en matematisk upptäckt som har gjort det möjligt att besvara vetenskapshistoriska frågor.
- 20 Den hänskjutande domstolen har för det tredje angett att den tredimensionella form som återges i det aktuella kännetecknet redan omfattas av skyddet för formgivning. Den har erinrat om att sistnämnda skydd kan beviljas varor vars utseende, förutom att det uppfyller andra krav, även uppfyller kravet på särprägel. När det gäller ett ”prydnadsföremål” ger emellertid den särskilda form som framtagits tack vare det arbete som lagts ned av den som har skapat det, då den utgör en estetisk egenskap, varan ett betydande värde.
- 21 Den hänskjutande domstolen vill således få klarhet i huruvida det vid prövningen av om det föreligger ett registreringshinder eller en ogiltighetsgrund enligt artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 direkt kan uteslutas att formen på en vara, som redan omfattas av skyddet för formgivning, kan ges varumärkesrättsligt skydd, när varan endast har en prydnadsfunktion (prydnadsföremål). Den hänskjutande domstolen önskar dessutom få klarhet i huruvida registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i fråga kan tillämpas på en vara vars tredimensionella form endast har en prydnadsfunktion, för vilken endast varans estetiska utseende har betydelse, med den följd att ett sådant skydd med nödvändighet måste vägras för tredimensionella former på prydnadsföremål, för vilka skydd söks.
- 22 Mot denna bakgrund beslutade Kúria (Högsta domstolen, Ungern) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
  - ”1) Ska artikel 3.1 e [ii] i direktiv [2008/95] tolkas så, att man i fråga om kännetecken som endast består av formen på en vara,
    - a) vid prövningen av huruvida formen krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet endast kan beakta den grafiska återgivning som finns i registret, eller

b) om man även kan beakta hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet?

Det vill säga, kan man beakta att omsättningskretsen vet att den form som ansökan om registrering avser krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet?

- 2) Ska artikel 3.1 e [iii] i direktiv [2008/95] tolkas så, att registreringshindret är tillämpligt på sådana kännetecken som endast består av formen på en vara, om det är på grundval av den uppfattning eller kunskap som köparen har om den grafiskt återgivna varan som det kan fastställas att formen ger varan ett betydande värde?
- 3) Ska artikel 3.1 e [iii] i direktiv [2008/95] tolkas så, att registreringshindret är tillämpligt på sådana kännetecken som endast består av formen på en vara och
  - a) som på grund av sin särprägel redan omfattas av skydd enligt formgivningrätten, eller
  - b) vars estetiska utseende är det enda som ger varan något värde?"

### Prövning av tolkningsfrågorna

#### *Den första frågan*

- 23 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att bedömningen av huruvida ett kännetecken endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, ska begränsas till en prövning av den grafiska återgivningen av kännetecknet eller om även andra uppgifter, om till exempel omsättningskretsens uppfattning, ska beaktas.
- 24 Enligt denna bestämmelse får kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras.
- 25 Syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 är att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara, vilka användare kan efterfråga hos konkurrenternas varor. Avsikten är således att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet omfattar mer än sådana kännetecken som gör det möjligt att särskilja en vara eller en tjänst från konkurrenternas varor eller tjänster och därmed förhindrar att konkurrenterna fritt kan erbjuda varor som innehåller nämnda tekniska lösningar eller funktionella egenskaper i konkurrens med varumärkesinnehavaren (se, analogt, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).
- 26 Mot bakgrund av detta syfte med registreringshindret har domstolen slagit fast en regel som innebär att ett kännetecken som endast består av en form inte får registreras som varumärke om formens "väsentliga särdrag" fyller en teknisk funktion (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 79). Om ett tredimensionellt känneteckens väsentliga beståndsdelar följer av den tekniska lösning som kännetecknet ger uttryck för, saknar det, för bedömningen av huruvida kännetecknet endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, betydelse att detta kännetecken innehåller ett eller flera mindre inslag av godtycklighet (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 52).
- 27 Det framgår dessutom av domstolens praxis att införandet i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 av förbudet mot att som varumärke registrera kännetecken som endast består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat säkerställer att företag inte kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning behålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).



- 28 En korrekt tillämpning av detta registreringshinder innebär att den myndighet som ska pröva en ansökan om registrering av ett varumärke, för det första, på lämpligt sätt ska identifiera det aktuella tredimensionella kännetecknets väsentliga särdrag och, för det andra, ska fastställa huruvida dessa särdrag svarar mot en teknisk funktion hos varan (se, analogt, dom av den 14 september 2010, *Lego Juris/harmoniseringskontoret*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68, 72 och 84, och dom av den 10 november 2016, *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkterna 40 och 42).
- 29 Vad beträffar det första steget i den analys som nämns i föregående punkt har domstolen slagit fast att den behöriga myndigheten i detta skede antingen kan grunda sig direkt på det helhetsintryck som kännetecknet ger eller först göra en successiv genomgång av var och en av kännetecknets beståndsdelar. Identifieringen av ett tredimensionellt känneteckens väsentliga särdrag kan, med avseende på en eventuell tillämpning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, beroende på omständigheterna och särskilt på hur svårt det är att identifiera dessa särdrag, följaktligen göras genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller, tvärtom, genom en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas till omständigheter som är relevanta för bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara (se, analogt, dom av den 14 september 2010, *Lego Juris/harmoniseringskontoret*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 70 och 71).
- 30 Av detta följer att även om den behöriga myndigheten vid identifieringen av det aktuella kännetecknets väsentliga särdrag, i samband med tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, i princip först ska undersöka den grafiska återgivningen av kännetecknet, kan den även beakta andra relevanta uppgifter som gör det möjligt att korrekt fastställa dessa särdrag.
- 31 Domstolen har slagit fast att den uppfattning som omsättningskretsen antas ha av kännetecknet inte är avgörande vid tillämpningen av detta registreringshinder, utan på sin höjd kan vara en relevant omständighet som den behöriga myndigheten kan beakta när den identifierar kännetecknets väsentliga särdrag (se, analogt, dom av den 14 september 2010, *Lego Juris/harmoniseringskontoret*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 76).
- 32 Vad beträffar det andra steget i den analys som nämns i punkt 28 ovan, gäller för det första att registreringshindret i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 kan tillämpas även när den grafiska återgivningen av varans form endast gör det möjligt att uppfatta en del av formen, förutsatt att denna synliga del av formen är nödvändig för att uppnå det tekniska resultatet beträffande varan, även om den inte i sig är tillräcklig för att uppnå detta resultat. Denna tolkning gör det nämligen möjligt att säkerställa att det syfte som eftersträvas med detta registreringshinder iakttas, eftersom den förhindrar att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos den berörda varan. Såsom kommissionen har påpekat i sitt skriftliga yttrande är detta registreringshinder tillämpligt på ett kännetecken som består av formen på en vara men som inte uppvisar alla de väsentliga särdrag som krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet, förutsatt att åtminstone ett av de väsentliga särdrag som krävs för att uppnå detta tekniska resultat är synligt i den grafiska återgivningen av varans form.
- 33 För det andra har domstolen angett att man även om det är nödvändigt att utgå från formen, såsom den återges grafiskt i det aktuella kännetecknet, vid detta andra steg i analysen även måste ta hänsyn till eventuella ytterligare beståndsdelar som har samband med den aktuella varans funktion (se, analogt, dom av den 10 november 2016, *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 48).
- 34 Det ska i detta sammanhang preciseras att den behöriga myndigheten ska grunda sig på objektiva och tillförlitliga uppgifter vid fastställandet av den aktuella varans tekniska funktioner. Myndigheten kan härvid beakta bland annat eventuella beskrivningar av varan som getts in i samband med ansökan om registrering av varumärket och uppgifter om tidigare beviljade immateriella rättigheter som har

samband med nämnda vara. Den kan även göra undersökningar och inhämta expertutlåtanden avseende varans funktioner samt beakta all relevant dokumentation, såsom vetenskapliga publikationer, kataloger och webbplatser, som beskriver varans tekniska funktioner.

- 35 Uppgifter om omsättningskretsens eventuella kunskap om den aktuella varans tekniska funktioner och det sätt på vilket dessa uppnås ingår däremot i en bedömning som med nödvändighet innefattar subjektiva omständigheter som potentiellt kan ge upphov till osäkerhet om omfattningen och riktigheten av omsättningskretsens kunskaper. Detta skulle kunna äventyra syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, som är att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara.
- 36 Detta är särskilt fallet eftersom omsättningskretsen inte nödvändigtvis har den sakkunskap som krävs för att exakt fastställa den aktuella varans tekniska funktioner och i vilken utsträckning denna varas form, som kännetecknet består av, bidrar till det eftersträvade tekniska resultatet.
- 37 Av det ovan anförda följer att den första fråga som har ställts ska besvaras enligt följande: Artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att man vid bedömningen av huruvida ett kännetecken endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte enbart ska beakta den grafiska återgivningen av kännetecknet. Andra uppgifter än de som framgår av denna grafiska återgivning, såsom uppgifter om omsättningskretsens uppfattning, kan användas för att identifiera det aktuella kännetecknets väsentliga särdrag. Även om uppgifter som inte framgår av den grafiska återgivningen av kännetecknet kan beaktas vid bedömningen av om dessa särdrag svarar mot en teknisk funktion hos varan i fråga, måste dessa uppgifter likväl härröra från objektiva och tillförlitliga källor och får inte avse omsättningskretsens uppfattning.

### *Den andra frågan*

- 38 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det registreringshinder som föreskrivs i den bestämmelsen är tillämpligt på sådana kännetecken som endast består av formen på en vara, även om den behöriga myndigheten anser att formen ger varan ett betydande värde enbart på grund av omsättningskretsens uppfattning eller kunskap om den grafiskt återgivna varan.
- 39 I artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 föreskrivs att kännetecknet som endast består av en form som ger varan ett betydande värde inte får registreras och att de, om registrering har skett, ska kunna ogiltigförklaras.
- 40 Tillämpningen av detta registreringshinder grundar sig således på en objektiv analys som syftar till att visa att den aktuella formen, på grund av sina särdrag, har en så stor inverkan på varans attraktionskraft att konkurrensvillkoren på den relevanta marknaden skulle snedvridas om den förbehölls ett enda företag.
- 41 För att det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska vara tillämpligt krävs följaktligen att det av objektiva och tillförlitliga uppgifter framgår att konsumenternas val att köpa den aktuella varan i mycket stor utsträckning bestäms av ett eller flera särdrag i den form som kännetecknet utslutande består av.
- 42 Egenskaper hos varan som inte har något samband med dess form, såsom varans tekniska egenskaper eller dess renommé, saknar däremot relevans.



- 43 I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande att vad gäller de varor som utgör ”prydnadsföremål” och ”prydnadsföremål av kristall och fajans”, vilka omfattas av klasserna 14 och 21 i Niceöverenskommelsen, har omsättningskretsens uppfattning och kunskap om varan beaktats av myndigheten i första instans när denna, vid tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, fann att varan, oavsett hur dess form ska bedömas i estetiskt hänseende, har fått ett betydande värde på grund av att denna form, som det aktuella kännetecknet uteslutande består av, har blivit en konkret symbol för en matematisk upptäckt.
- 44 Även om den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha om det aktuella kännetecknet inte i sig är en avgörande omständighet vid tillämpningen av det registreringshinder som anges i artikel 3.1 e iii, kan den emellertid vara en relevant omständighet vid bedömningen när den behöriga myndigheten ska identifiera kännetecknets väsentliga särdrag (se, analogt, dom av den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 34).
- 45 Av detta följer att artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 tillåter att den behöriga myndigheten, i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, tar hänsyn till hur omsättningskretsen uppfattar det aktuella kännetecknet och till de kunskaper som denna besitter, för att fastställa att den form som kännetecknet uteslutande består av är den konkreta symbolen för en matematisk upptäckt. Eftersom den behöriga myndigheten ansåg att denna omständighet gjorde denna form speciell och att den blev uppseendeväckande, kunde den slå fast att det rörde sig om ett väsentligt särdrag, i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 44 ovan, och att det skulle prövas huruvida den form som det aktuella kännetecknet uteslutande består av ger varan ett betydande värde på grund av denna omständighet.
- 46 Den omständigheten att ett sådant särdrag inte som sådant rör formens estetiska förtjänster medför inte att det är uteslutet att tillämpa artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95. Begreppet ”form som ger varan ett betydande värde” omfattar inte bara en varuform som enbart har ett konstnärligt eller dekorativt värde. Frågan huruvida formen ger varan ett betydande värde kan prövas på grundval av andra relevanta omständigheter, däribland formens särskilda karaktär i förhållande till andra former som är allmänt förekommande på den berörda marknaden (se, analogt, dom av den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 32 och 35).
- 47 Av det ovan anförda följer att den andra fråga som ställts ska besvaras enligt följande: Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att omsättningskretsens uppfattning eller kunskap om en vara som återges grafiskt genom ett kännetecken, som endast består av denna varas form, kan beaktas för att identifiera ett väsentligt särdrag hos denna form. Registreringshindret i denna bestämmelse kan tillämpas om det framgår av objektiva och tillförlitliga uppgifter att konsumenternas val att köpa den aktuella varan till mycket stor del bestäms av detta särdrag.

### *Den tredje frågan*

- 48 Den hänskjutande domstolen har ställt sin tredje fråga för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse systematiskt ska tillämpas på ett kännetecken, som endast består av en varas form, när varans utseende omfattas av skydd enligt formgivningingsrätten eller kännetecknet endast består av formen på ett prydnadsföremål.
- 49 När det gäller det första fall som avses med denna fråga önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida det direkt kan uteslutas att formen på en vara kan ges varumärkesrättsligt skydd, när denna form redan omfattas av skyddet för formgivningar.

- 50 Syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, liksom syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktivet, och som domstolen erinrat om i punkt 27 ovan, är att förhindra att den exklusiva och permanenta rätt som ett varumärke förlänar kan användas för att se till att andra rättigheter som unionslagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för blir bestående, utan någon begränsning i tiden (se, analogt, dom av den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19).
- 51 Detta syfte innebär emellertid inte att unionens lagstiftning på det immaterialrättsliga området utgör hinder för att flera olika typer av rättsligt skydd föreligger samtidigt.
- 52 Vad gäller skyddet för formgivningar föreskrivs nämligen i artikel 16 i direktiv 98/71 att detta direktiv ”inte [ska] påverka tillämpningen av några bestämmelser i [unionsrätten] eller i den berörda medlemsstatens lagstiftning om oregistrerade mönsterrätter, varumärken eller andra kännetecken, patent och bruksmönster”.
- 53 Härav följer att den omständigheten att en varas utseende skyddas som formgivning inte utesluter att ett kännetecken som består av denna varas form omfattas av skydd enligt varumärkesrätten, förutsatt att villkoren för att registrera kännetecknet som varumärke är uppfyllda.
- 54 Härav följer även att de unionsbestämmelser som är tillämpliga på registrering av formgivningar och de som är tillämpliga på registrering av varumärken tillämpas oberoende av varandra, utan att det kan anses finnas någon som helst hierarki mellan dessa bestämmelser.
- 55 Den omständigheten att en varas utseende skyddas som formgivning, bland annat på grund av denna formgivnings särprägel, innebär således inte att ett kännetecken som består av varans form inte kan registreras som varumärke på grund av tillämpningen av registreringshindret i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95.
- 56 Såsom framgår av artikel 3.2 i direktiv 98/71 ska nämligen en formgivning skyddas genom registrering endast i den mån den är ny och har särprägel. Såsom framgår av artikel 5.1 i direktiv 98/71 ska en formgivning anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.
- 57 Bedömningen av huruvida en formgivning har särprägel skiljer sig således från den bedömning som avses i den andra tolkningsfrågan, som den behöriga myndigheten ska göra för att avgöra huruvida ett kännetecken endast består av en form som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95.
- 58 När det gäller det andra fall som den hänskjutande domstolen har hänvisat till i sin tredje fråga, kan det konstateras att uttrycket ”form som ger varan ett betydande värde” i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 innebär att denna bestämmelse bland annat är tillämplig på ett kännetecken som endast består av en varuform som har ett konstnärligt eller dekorativt värde.
- 59 Denna omständighet innebär emellertid inte att en ansökan om registrering som varumärke av kännetecken som består av formen på en vara som, såsom i det nationella målet, är ett ”prydnadsföremål” eller ”ett prydnadsföremål av kristall och fajans” i klasserna 14 och 21 i Niceöverenskommelsen, automatiskt ska avslås med stöd av detta registreringshinder. Såsom framgår av punkt 41 ovan krävs det nämligen, för att detta registreringshinder ska vara tillämpligt, att det av objektiva och tillförlitliga uppgifter framgår att konsumenternas val att köpa den aktuella varan till mycket stor del bestäms av ett eller flera av formens särdrag.

- 60 Det kan inte på något sätt uteslutas att denna typ av varor kan ha ett betydande värde på grund av andra omständigheter än deras form, såsom deras tillkomsthistoria, deras tillverkningsmetod – beroende på om det rör sig om industriell eller hantverksmässig tillverkning – de eventuellt sällsynta eller värdefulla material som de innehåller eller deras formgivares identitet.
- 61 Det ankommer således på den behöriga myndigheten att pröva huruvida villkoren för att tillämpa det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 är uppfyllda i det konkreta fallet, för att avgöra huruvida det aktuella kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde.
- 62 Av det ovan anförda följer att den tredje fråga som ställts ska besvaras enligt följande: Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse inte systematiskt ska tillämpas på ett kännetecken som endast består av en varas form, när detta kännetecken omfattas av skydd enligt formgivningrätten eller endast består av formen på ett prydadsföremål.

### Rättegångskostnader

- 63 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 3.1 e ii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att man vid bedömningen av huruvida ett kännetecken endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte enbart ska beakta den grafiska återgivningen av kännetecknet. Andra uppgifter än de som framgår av denna grafiska återgivning, såsom uppgifter om omsättningskretsens uppfattning, kan användas för att identifiera det aktuella kännetecknets väsentliga särdrag. Även om uppgifter som inte framgår av den grafiska återgivningen av kännetecknet kan beaktas vid bedömningen av om dessa särdrag svarar mot en teknisk funktion hos varan i fråga, måste dessa uppgifter likväl härröra från objektiva och tillförlitliga källor och får inte avse omsättningskretsens uppfattning.**
- 2) Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att omsättningskretsens uppfattning eller kunskap om en vara som återges grafiskt genom ett kännetecken, som endast består av denna varas form, kan beaktas för att identifiera ett väsentligt särdrag hos denna form. Registreringshindret i denna bestämmelse kan tillämpas om det framgår av objektiva och tillförlitliga uppgifter att konsumenternas val att köpa den aktuella varan till mycket stor del bestäms av detta särdrag.**
- 3) Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse inte systematiskt ska tillämpas på ett kännetecken som endast består av en varas form, när detta kännetecken omfattas av skydd enligt formgivningrätten eller endast består av formen på ett prydadsföremål.**

Underskrifter