



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2019-06-13
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 39
Mål nr PMÖÄ 3878-18

Sid 1 (2)

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Annika Malm,
samt tf. hovrättsassessorn Anna Sundström, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande

Aktiebolaget Östgötatrafiken, 556038-8950
Box 1550
581 15 Linköping

Ombud: Jur.kand. Robin Berzelius och jur.kand. Fredrik Weyde
AWA Sweden AB
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från
EU-domstolen m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-29 i mål nr PMÄ 14305-17,
PMÄ 14436-17 och PMÄ 14453-17

Fråga har uppkommit om det finns anledning att inhämta förhandsavgörande från
Europeiska unionens domstol.

Parterna har yttrat sig i frågan.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

Inskrivet i domstolens register	
under nr	1118780
Luxemburg den	17. 06. 2019
	För justitiensekretären, enligt uppdrag
Telefax/E-post:	
mottaget den:	14.6.19
	Cecilia Strömholm Administratör

Dok.Id 1511888

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

Telefax
08-21 93 27

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsöverdomstolen.se

BESLUT (att meddelas 2019-06-14)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillstålla domstolen en begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen förklarar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstagande.

Beslutet får inte överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

2019-06-14

Mål nr PMÖÄ 3878-18

Greffe de la Cour de justice
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Luxembourg

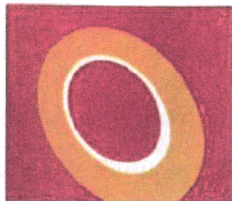
DDP-GreffeCour@curia.europa.eu

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

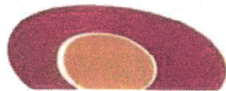
Bakgrund

1. Aktiebolaget Östgötatrafiken (Östgötatrafiken) innehar ensamrätt till vissa figurmärken genom registrering i det nationella varumärkesregistret, bl.a. följande figurmärken med registreringsnummer 363521-363523 för fordons- och transporttjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.

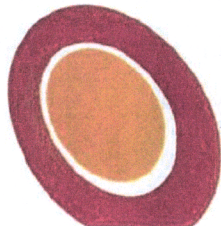
Nr. 363521



Nr. 363522



Nr. 363523



Dok.Id 1511835

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax
08-21 93 27

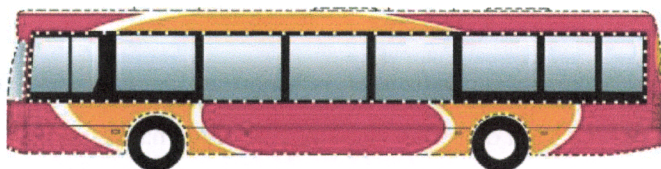
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

Ärendet vid Patent- och registreringsverket

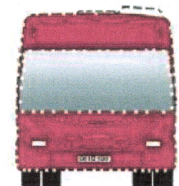
2. Östgötatrafiken ansökte den 23 november 2016 hos Patent- och registreringsverket (PRV), som är den nationella myndighet som ombesörjer registrering av varumärken i Sverige, om registrering av tre varumärken vilka beskrevs i ansökningarna som "Färgsättning av fordon i färgerna röd, vit och orange såsom visas". Östgötatrafiken framhöll att bolaget inte gjorde gällande någon ensamrätt för fordonens form i sig eller för de på fordonen svart/grå fälten. Ansökningarna avsåg olika fordons- och transporttjänster i klass 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.
3. PRV avslog registreringsansökningarna i beslut den 29 augusti 2017, sammanfattningsvis med motiveringen att de sökta märkena endast har dekorativ karaktär, att de inte uppfattas som kännetecken för de sökta tjänsterna och att de därmed saknar särskiljningsförmåga.

Ärendet vid Patent- och marknadsdomstolen

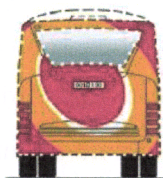
4. Östgötatrafiken överklagade PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen och förtydligade sin ansökan enligt följande. De sökta märkena utgör så kallade positionsvarumärken och består av ellipser i olika storlekar i rött, vitt och orange, placerade i viss position, storlek och med visst förhållande till varandra, på bussar och tåg som används för att utföra tjänsterna.
5. Östgötatrafiken gav in följande bilder av de sökta märkena där, som framgår av bilderna, konturerna av fordonen återgavs med streckade linjer i syfte att klargöra att fordonens form inte ska omfattas av varumärkesskyddet.



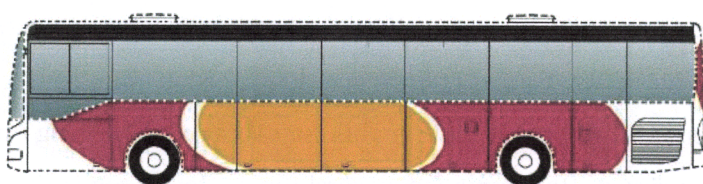
Sidovy



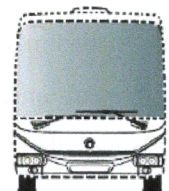
Vy framifrån



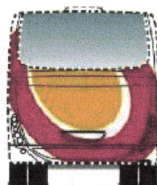
Vy bakifrån



Sidovy



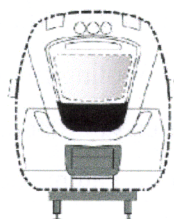
Vy framifrån



Vy bakifrån



Sidovy



Vy framifrån/bakifrån

6. Östgötatrafiken anförde sammanfattningsvis följande. De nu sökta märkena har motsvarande formspråk som de redan registrerade figurmärkena med registreringsnummer 363520-363623. Det förhållande att märkeselementen nu söks placerade på fordon i viss storlek, utbredning och på viss plats ska inte föranleda att särskiljningsförmågan hos de nu sökta märkena bedöms annorlunda. Transportföretag färgsätter sina fordon på olika sätt och det får anses allmänt känt att i stort sett alla som kommit i kontakt med kollektivtrafik också uppfattar att färgsättning eller grafik på kollektivtrafik anger ett visst kommersiellt ursprung.

7. PRV anförde sammanfattningsvis följande. Skyddet för figurelementen i de sökta märkena har inte sökts abstrakt utan placerade på fordon enligt vad som återges i ansökan, eller i vart fall på ett motsvarande sätt som om det rör sig om positionsvarumärken. Bedömningen av särskiljningsförmågan måste därmed ske utifrån märkena som helhet och inte isoleras till de figurelement som återges på fordonen. Det är allmänt känt att kommersiella transportfordon såsom tåg och bussar ofta är dekorerade och färgsatta på olika sätt. Konsumenterna kan därför inte, utan att de först behöver vänja sig vid märkena, omedelbart uppfatta dessa som kännetecknande för ett kommersiellt ursprung utan uppfattar dem snarare som ren dekoration. Med beaktande av den variation av färgsättning och dekoration av transportfordon som förekommer i den aktuella branschen kan inte sökandens märken anses avvika i tillräcklig mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.

8. Patent- och marknadsdomstolen avslog Östgötatrafikens överklaganden. Enligt Patent- och marknadsdomstolen fick de sökta varumärkena genom sin placering på tåg respektive bussar en så stark koppling till de transporttjänster i klass 39 för vilka skydd söktes, att de fick anses sammanfalla med varornas utseende eller förkroppsliga de aktuella tjänsterna. Patent- och marknadsdomstolen fann att eftersom konsumenter under sådana förutsättningar inte anses vara vana att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung krävs det för särskiljningsförmåga

att märkena i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.

9. Enligt Patent- och marknadsdomstolen gav varken den åberopade bevisningen eller det som framkommit i ärendet i övrigt tillräckligt stöd för att varumärkenas färg och form avviker så mycket från hur andra företag väljer att dekorera sina fordon att omsättningskretsen kan antas uppfatta märkena som en kommersiell ursprungsangivelse. Tvärtom fann Patent- och marknadsdomstolen, att kännetecknen vid en helhetsbedömning närmast torde uppfattas som dekorativa.

Ärendet i Patent- och marknadsöverdomstolen

10. Östgötatrafiken har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen och yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska upphäva underinstansernas beslut och återförvisa ansökningarna till PRV för fortsatt behandling.
11. Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen i allt väsentligt anfört samma omständigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen.

Den rättsliga regleringen

Unionsrätt

12. Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet) kan ett varumärke utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, eller figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan
 - a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och

- b) återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.

13. Enligt artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

Svensk rätt

14. Enligt 1 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877), genom vilken direktivets bestämmelser genomförts, kan ett varumärke bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Enligt andra stycket avses med tecken särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.

15. Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen följer att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser.

16. Enligt 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen ska ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Behovet av ett förhandsavgörande

17. Det framgår av artikel 3 i varumärkesdirektivet att ett grundläggande krav för att ett tecken ska kunna utgöra varumärke är att det kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Enligt EU-domstolens praxis ska ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och hur omsättningskretsen, som utgörs av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av

dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (se t.ex. C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., EU:C:2003:206, punkt 41, och C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, punkt 34).

18. Det följer även av EU-domstolens praxis att det vid tillämpningen av ovan angivna kriterier måste beaktas att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser. Detta eftersom genomsnittskonsumenten inte är van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke. (Se t.ex. C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:258, punkt 38 och C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:592, punkt 30.)
19. Mot den bakgrunden har EU-domstolen slagit fast att det avseende tredimensionella varumärken krävs att varumärket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att märket ska anses ha särskiljningsförmåga (se t.ex. C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:258, punkt 39, C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:592, punkt 31, samt C-473/01 P och C-474/01 P Procter & Gamble mot Harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:260, punkt 37).
20. EU-domstolen har tillämpat de principer som har utvecklats i rättspraxis som nämns i punkterna 18 och 19 ovan inte bara på tredimensionella varumärken utan även på figurmärken i form av en tvådimensionell återgivning av den berörda varan (se C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2007:577, punkt 37, C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2006:422, punkt 29 samt C-417/16 P, Storck mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EU:C:2017:340, punkterna 36-43), liksom på kännetecken som utgjorts av utseendet på ytan av förpackningen för en flytande vara (se C-344/10 P och

C-345/10 P, Freixenet mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2011:680, punkt 48), samt på ett kännetecken i form av ett motiv som anbringats på ytan av en vara (se C-445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2004:393, punkterna 23-24).

21. Principerna har av Tribunalen också tillämpats i ett stort antal mål på så kallade positionsvarumärken (se bl.a. T-547/08, X Technology Swiss mot harmoniseringsbyrån, EU:T:2010:235, punkterna 25-27, T-331/12, Sartorius Lab Instruments mot harmoniseringsbyrån, EU:T:2014:87, punkterna 20-22, T-85/13 och K-Swiss mot harmoniseringsbyrån, EU:T:2014:509, punkterna 16-20).
22. Principerna har av EU-domstolen även tillämpats analogt på ett varumärke som utgjordes av ett återgivande av en försäljningslokal för varor, för tjänster bestående i prestationer som rör dessa varor, men som inte utgör en del av utbudandet till försäljning av dem (se C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). EU-domstolen uttalade att ett sådant kännetecken kan vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags när den avbildade inredningen i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen (se punkt 20).
23. Med undantag för rättsfallet C-421/13 (Apple) har EU-domstolen tillämpat de principer som har utvecklats vad gäller tredimensionella varumärken endast på varumärken som har kännetecknat varor. Av rättsfallet C-421/13 (Apple) framgår inte närmare under vilka förutsättningar kravet på avvikelse i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen ska tillämpas vad gäller ett varumärke som kännetecknar en tjänst.
24. Det avgörande för tillämpligheten av den rättspraxis som nämns i punkterna 18-21 ovan är huruvida kännetecknet inte är oberoende av utseendet på de varor som kännetecknet avser. När det gäller varumärken som kännetecknar tjänster har dessa tjänster, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, av naturliga skäl ingen form eller förpackning. Det framgår inte av det ovan nämnda rättsfallet Apple om

EU-domstolen har prövat om märket sammanföll med eller inte var oberoende av utseendet på specifika fysiska föremål av relevans för tjänsterna som märket avsåg.

25. Enligt Östgötatrafiken utgör de sökta märkena s.k. positionsvarumärken och har beskrivits såsom ellipser i olika storlekar och utförda i rött, vitt och orange, placerade i viss position, storlek och med visst förhållande till varandra, på bussar och tåg som används för att utföra tjänsterna med. Östgötatrafiken har inte gjort gällande ensamrätt på fordonens form i sig. Såsom framgår av bilderna på de sökta märkena, se punkten 5 ovan, täcker de sökta märkena stora delar av fordonen.
26. Frågan är om artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet ska tolkas så att det, under de omständigheter som är aktuellt i förevarande mål, krävs att varumärkena i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att märkena ska anses ha särskiljningsförmåga.
27. För att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna besluta i ärendet behöver domstolen svar på följande frågor.

Begäran om förhandsavgörande

28. Frågorna rör tolkningen av artikel 4.1 b) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning och är följande
 - I. Ska artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet tolkas så att det – vid en ansökan om registrering av ett varumärke som kännetecknar tjänster och där ansökan avser ett kännetecken, placerat i viss position, som täcker stora delar av de fysiska föremål som används för att utföra tjänsterna – ska bedömas huruvida märket inte är oberoende av föremålens utseende?

- II. Om svaret på fråga I är ja, krävs det att varumärket i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att märket ska anses ha särskiljningsförmåga?

På Patent- och marknadsöverdomstolens vägnar

Christine Lager

Ulrika Ihrfelt

Annika Malm

Anna Sundström