

Sag C-456/19**Anmodning om præjudiciel afgørelse****Dato for indlevering:**

14. juni 2019

Forelæggende ret:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige)

Afgørelse af:

14. juni 2019

Appellant:

Östgötatrafiken AB

Indstævnt:

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT **PROTOKOL** [udelades]

Patent-och 13. juni 2019 [udelades]

marknadsöverdomstolen [udelades]

[Udelades]

Appellant

Aktiebolaget Östgötatrafiken [udelades]

Linköping

[Udelades]

Indstævnt

Patent- och registreringsverket

[Udelades]

SAGENS GENSTAND

Varemærkeregistrering; nu spørgsmål om indhentelse af en præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen m.m.

DEN APPELLEREDE AFGØRELSE

Patent- og marknadsdomstolens afgørelse af 29. marts 2018 [udelades]

[Org. s. 2] Afgørelse (forkyndes den 14.6.2019)

1. Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) indhenter en præjudiciel afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og Domstolen forelægges den i bilag A til denne protokol indeholdte anmodning om præjudiciel afgørelse.

[Udelades]

[Org. s. 3] Anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Baggrund

1. Aktieselskabet Östgötatrafiken (herefter »Östgötatrafiken«) har ved registrering i det nationale varemærkeregister opnået eneret til bestemte figurmærker, bl.a. følgende figurmærker med registreringsnummer 363521-363523 for køretøjs- og transporttjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker.

Nr. 363521



Nr. 363522



Nr. 363523



[Org. s. 4] Sagens for Patent- og registreringsverket

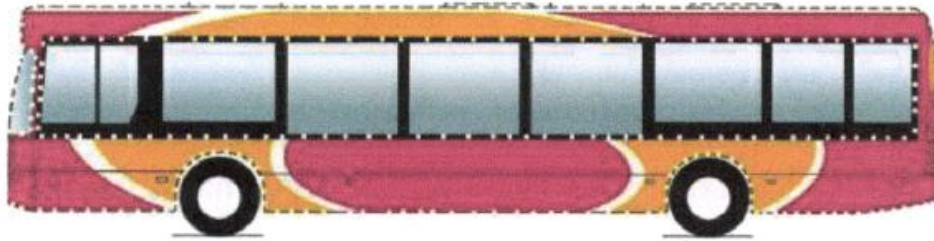
2. Den 23. november 2016 indgav Östgötatrafiken til Patent- og registreringsverket (patent- og varemærkekontor, herefter »PRV«), som er den nationale myndighed, der står for registrering af varemærker i Sverige, en ansøgning om registrering af tre varemærker, der i ansøgningerne blev beskrevet som »farvelægning af køretøjer i farverne rød, hvid og orange som anført«. Östgötatrafiken anførte, at selskabet ikke ansøgte om eneret for så vidt angik køretøjets form i sig selv eller for køretøjernes sorte/grå overflader. Ansøgningerne vedrørte forskellige køretøjs- og transporttjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker.
3. Ved afgørelse af 29. august 2017 afslog PRV registreringsansøgningerne, sammenfattende med den begrundelse, at de ansøgte varemærker alene havde dekorativ karakter, at de ikke opfattes som kendetegn for de ansøgte tjenesteydelser, og at de derfor manglede det fornødne særpræg.

Sagen for Patent- og marknadsdomstolen

4. Östgötatrafiken indbragte PRV's afgørelse for Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) og præciserede ansøgningen som følger. De ansøgte varemærker er såkaldte positionsvaremærker og består af ellipser i forskellige størrelser i rød, hvid og orange placeret i en bestemt position, størrelse og i et bestemt forhold til hinanden på busser og tog, som anvendes til at levere tjenesteydelserne.
5. Östgötatrafiken indleverede følgende billeder af de ansøgte varemærker, hvorpå køretøjernes konturer, således som det fremgår af billederne, var gengivet med

stiplede linjer for at gøre det klart, at køretøjernes form ikke skulle være omfattet af varemærkebeskyttelsen.

[Org. s. 5]

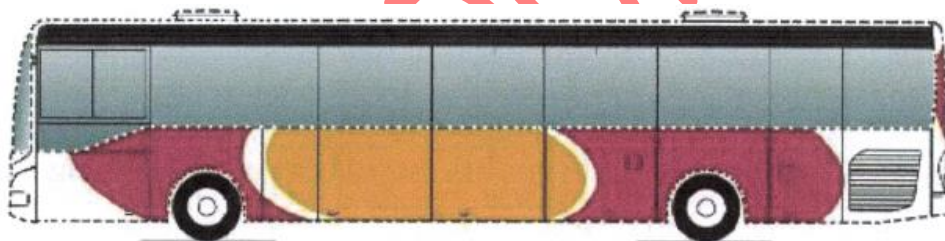


Set fra siden

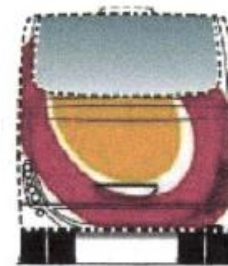
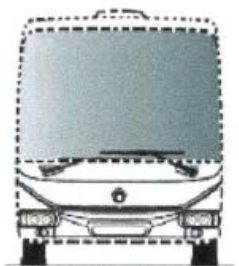


Set forfra

Set bagfra



Set fra siden



Set forfra

Set bagfra



Set fra siden



Set forfra/bagfra

6. **[Org. s. 6]** Östgötatrafiken anførte sammenfattende følgende: De varemærker, der er ansøgt om, har en form, som svarer til de allerede registrerede figurmærker med registreringsnumrene 363520-363623. De ansøgte varemærkers særpræg skal ikke bedømmes anderledes, fordi deres bestanddele nu skal placeres på køretøjer med en bestemt størrelse, udbredelse og på bestemte steder. Transportvirksomheder farvelægges deres køretøjer på forskellige måder, og det skal medgives, at det er almindeligt kendt, at stort set alle, som kommer i kontakt med kollektivtrafik[-køretøjer], også forstår, at farvelægning eller grafik på kollektivtrafik[-køretøjer] angiver en bestemt kommerciel oprindelse.
7. PRV anførte sammenfattende følgende: Der er ikke blevet ansøgt abstrakt om beskyttelse af figurbestanddele, men [om figurbestanddele], der er placeret på køretøjer som anført i ansøgningen, eller i hvert fald på en tilsvarende måde, som hvis der havde været tale om positionsvaremærker. Bedømmelsen af særpræget skal derfor ske ud fra varemærkerne som helhed og ikke isoleret til de figurbestanddele, der er gengivet på køretøjerne. Det er almindeligt kendt, at kommercielle transportkøretøjer, såsom tog og busser, ofte er dekorerede og farvelagt på forskellig måde. Forbrugerne kan derfor ikke, uden at de først har vænnet sig til varemærkerne, umiddelbart opfatte disse som kendetegn for en kommerciel oprindelse, men vil nærmere opfatte dem som ren dekoration. Henset til den variation af farvelægning og dekoration af transportkøretøjer, der findes i den pågældende sektor, kan ansøgerens varemærker ikke anses for i tilstrækkelig grad at adskille sig fra normen eller sædvanen i sektoren.
8. Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) frifandt PRV. Ifølge Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) fik de ansøgte varemærker ved deres placering på tog eller busser en så stærk forbindelse til de transporttjenester i klasse 39, som der ansøgte om beskyttelse for, at de skulle anses for at være sammenfaldende med varernes udseende eller legemliggøre de pågældende tjenesteydelser. Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) udtalte, at det, eftersom forbrugere under sådanne betingelser ikke anses for at være vant til at antage noget om en vares kommercielle oprindelse, er nødvendigt, at varemærkerne for at have særpræg **[org. s. 7]**, adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i sektoren.

9. Ifølge Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) gav hverken det fremlagte bevis eller det, der fremgik af sagen i øvrigt, tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at varemærkernes farve og form afskilte sig så meget fra, hvordan andre virksomheder vælger at dekorere deres køretøjer, at omsætningskredsen kunne opfatte varemærkerne som en kommerciel oprindelsesangivelse. Tværtimod fandt Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager), at tegnene ved en helhedsvurdering nærmest kunne opfattes som dekorative.

Sagen for Patent- och marknadsöverdomstolen

10. Östgötatrafiken har appelleret Patent- og marknadsdomstolens (ret i patent- og handelsretlige sager) afgørelse til Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) og har nedlagt påstand om, at denne ret skal ophæve underinstansernes afgørelser og hjemvise ansøgningerne til PRV til fornyet behandling.
11. Parterne har ved Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) i det væsentlige anført de samme faktiske omstændigheder som ved Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager).

Retsforskrifter

EU-retten

12. Ifølge artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter »direktiv 2015/2436«) kan et varemærke bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller vareemballagens form eller lyde, for så vidt disse er egnede til at:
- a) adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og [org. s. 8]
 - b) blive gengivet i registret på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes.
13. I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 kan varemærker, som mangler fornødent særpræg, ikke registreres.

Svensk lovgivning

14. I henhold til § 4, stk. 1, i kapitel 1 i varumärkeslagen (2010:1877) (varemærkeloven), ved hvilken lov direktivets bestemmelser blev gennemført, kan et varemærke bestå af alle tegn, der har fornødent særpræg, og som tydeligt kan

gengives i Patent- og registreringsverkets varemærkeregister. I henhold til § 4, stk. 2, forstås der ved tegn navnlige ord, herunder personnavne, og afbildninger, bogstaver, tal, farver, lyde og varens eller vareemballagens form eller udformning.

15. Det følger af varemærkelovens § 5, i kapitel 2, at et varemærke, som skal registreres, skal have særpræg for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket omfatter.
16. I henhold til varemærkelovens § 5, stk. 1, i kapitel 1, anses et varemærke for at have særpræg, hvis det kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Behovet for at forelægge præjudicielle spørgsmål

17. Det fremgår af artikel 3 i direktiv 2015/2436, at et grundlæggende krav for at et tegn kan udgøre et varemærke er, at det kan adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ifølge EU-Domstolens praksis skal spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg, bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, og i forhold til den opfattelse, som omsætningskredsen, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af [org. s. 9] de pågældende varer eller tjenesteydelser, har af mærket (jf. f.eks. C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., EU:C:2003:206, præmis 41, og C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, præmis 34).
18. Det følger endvidere af EU-Domstolens praksis, at der ved anvendelsen af ovennævnte kriterier skal tages hensyn til, at omsætningskredsen ikke nødvendigvis opfatter et tredimensionalt varemærke, som består af selve varens udseende, på samme måde som et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udformningen af de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller af emballagens form uden nogen grafisk eller tekstmæssig oplysning, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det (jf. f.eks. C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, EU:C:2004:258, præmis 38, og C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, EU:C:2004:592, præmis 30).
19. På den baggrund har EU-Domstolen fastslået, at det med hensyn til tredimensionale varemærker er nødvendigt, at varemærket adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor, for at det skal anses for at have særpræg (jf. f.eks. C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, EU:C:2004:258, præmis 39, C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, EU:C:2004:592, præmis 31, og C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, EU:C:2004:260, præmis 37).
20. EU-Domstolen har anvendt de principper, der er blevet udviklet i den retspraksis, som er nævnt i punkt 18 og 19 ovenfor, ikke blot på tredimensionale varemærker, men også på figurmærker i form af en todimensional gengivelse af den

pågældende vare (jf. C-144/06 P, Henkel mod KHIM, EU:C:2007:577, præmis 37, C-25/05 P, Storck mod KHIM, EU:C:2006:422, præmis 29, og C-417/16 P, Storck mod EUIPO, EU:C:2017:340, præmis 36-43), på tegn, der bestod af udseendet af overfladen på en flydende vares emballage (jf. C-344/10 P og [org. s. 10] C-345/10 P, Freixenet mod KHIM, EU:C:2011:680, punkt 48), og på et tegn i form af et motiv anbragt på en vares overflade (jf. C-445/02 P, Glaverbel mod KHIM, EU:C:2004:393, præmis 23-24).

21. Retten har også i et stort antal sager anvendt principperne på såkaldte positionsvaremærker (jf. bl.a. T-547/08, X Technology Swiss mod KHIM, EU:T:2010:235, præmis 25-27, T-331/12, Sartorius Lab Instruments mod KHIM, EU:T:2014:87, præmis 20-22, T-85/13 og K-Swiss mod KHIM, EU:T:2014:509, præmis 16-20).
22. EU-Domstolen har også anvendt principperne analogt på et varemærke, der bestod af en gengivelse af et salgssted for varer, for tjenesteydelser, der bestod i ydelser, som vedrørte disse varer, men som ikke indgik som en integrerende del af salget af disse (jf. C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). EU-Domstolen udtalte, at et sådant tegn kan være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, når den gengivne indretning adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor (jf. præmis 20).
23. Bortset fra i sag C-421/13 (Apple) har EU-Domstolen kun anvendt de principper, som er blevet udviklet for så vidt angår tredimensionale varemærker, på varemærker, der har kendetegnet varer. Det fremgår ikke nærmere af sag C-421/13 (Apple), under hvilke betingelser kravet om væsentlig adskillelse fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor skal anvendes, når der er tale om et varemærke, som kendetegner en tjenesteydelse.
24. Det afgørende for, om den retspraksis, der er nævnt i punkt 18-21 ovenfor, kan anvendes, er, om tegnet ikke er uafhængigt af udseendet for de varer, der er omfattet af tegnet. Når der er tale om varemærker, der kendetegner tjenesteydelser, har disse tjenesteydelser ifølge Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) af naturlige årsager ingen form eller emballage (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager). Det fremgår ikke af ovennævnte sag Apple, om [org. s. 11] EU-Domstolen efterprøvede, om varemærket var sammenfaldende med eller ikke var uafhængigt af udseendet på specifikke fysiske genstande, der var relevante for de tjenesteydelser, som varemærket vedrørte.
25. Ifølge Östgötatrafiken udgør de ansøgte varemærker såkaldte positionsvaremærker og er beskrevet som ellipser i forskellige størrelser og udført i rød, hvid og orange, der er placeret i en bestemt position, størrelse og i et bestemt forhold til hinanden på busser og tog, som anvendes til at levere tjenesteydelserne. Östgötatrafiken har ikke ansøgt om eneret til køretøjernes form

i sig selv. Som det fremgår af billederne af de ansøgte varemærker, jf. præmis 5 ovenfor, dækker de ansøgte varemærker store dele af køretøjerne.

26. Spørgsmålet er, om artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at det, under de i nærværende sag omhandlede omstændigheder, er nødvendigt, at varemærkerne adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i sektoren, for at varemærkerne kan anses for at have særpræg.
27. Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstol i patent- og varemærkeretlige sager) har brug for svaret på følgende spørgsmål for at kunne træffe afgørelse i sagen.

Anmodning om præjudiciel afgørelse

28. Spørgsmålene vedrører fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og lyder således[:]
 1. Skal artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 fortolkes således, at det – ved en ansøgning om registrering af et varemærke, der kendetegner tjenesteydelser, og hvor ansøgningen vedrører et tegn placeret i en særlig position, der dækker store dele af de fysiske genstande, som anvendes for at levere tjenesteydelserne – skal efterprøves, om varemærket ikke er uafhængigt af genstandenes udseende?
 - II. **[Org. s. 12]** Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, er det da nødvendigt for, at varemærket kan anses for at have særpræg, at det adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor?

[Udelades]