

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER  
föredraget den 14 januari 2003<sup>1</sup>

1. Bundespatentgericht har ställt tre frågor till domstolen, vilka avser tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar,<sup>2</sup> angående tredimensionella tecken som består av formen på en vara.

Bundespatentgericht önskar få klarhet i huruvida förpackningar enligt nämnda bestämmelser likställs med innehållet (den första frågan). Den nationella domstolen är också osäker på vilket kriterium som skall tillämpas vid bedömningen av om dessa tecken har en särskiljningsförmåga (den andra frågan) och vilken betydelse andra medlemsstaters praxis har i ett registreringsförfarande.

2. Svaren på dessa frågor följer utan svårighet av gällande rättspraxis om varumärken.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178 (nedan kallat varumärkesdirektivet eller endast direktivet).

### Bakgrund

3. Henkel KGaA (nedan kallat Henkel), ett bolag som framställer derivat och har sitt säte i Düsseldorf (Tyskland), ansökte den 18 juni 1998 om att en förpackningsform, som består av ett färglagt tredimensionellt varumärke, skulle registreras i det aktuella nationella registret för att beteckna ”flytande ulltvättmedel”.

4. Varumärkesavdelningen för klass tre vid Deutsches Patent- und Markenamt avlog registreringsansökan med motiveringen att det rörde sig om en form på förpackning som var vanlig för de varor som avses med ansökan och att denna form saknade uppgift om ursprung och därmed även särskiljningsförmåga.

5. Henkel överklagade avslagsbeslutet till Bundespatentgericht och anförde att det var bolagets helhetsintryck att varumärket som ansökan avser har en särskiljningsförmåga. Genom den konkreta kombinationen av form och färg (faktorer som konsumenterna identifierar med beteckningar för ursprung) skiljer det sig nämligen klart från konkurrenters motsvarande produkter. Klaganden lade dessutom fram resultaten av en undersökning, som hade genomförts på dess initiativ, av vilken framgår att ett betydande antal av konsumenterna hade associerat flaskan som ansökan avser med ett visst tvättmedel.

och ställa följande frågor angående tolkningen av varumärkesdirektivet till domstolen:

”1) När det gäller tredimensionella varumärken som består av förpackningar för varor (exempelvis i flytande form) som i regel förekommer förpackade i handeln, skall då varans förpackning enligt varumärkesrätten likställas med varans form, så att

Enligt Henkel finns det inte heller någon anledning att förbjuda registrering av det varumärke som ansökan avser såsom ett beskrivande tecken. Sådana tecken måste nämligen alltiämt kunna stå till aktörernas fria förfogande, eftersom handeln inte är beroende av den form och färg som ansökan avser, utan kan välja många olika varianter av flaskor med ulltvättmedel.

a) varans förpackning består av en form i den mening som avses i artikel 3.1 e i direktivet,

b) varans förpackning visar den förpackade varans (yttre) kvalitet i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet?

## Tolkningsfrågorna

6. Tjugofjärde avdelningen (varumärkesavdelningen) vid Bundespatentgericht beslutade mot denna bakgrund, den 10 april 2001, att förklara målet vilande

2) Är frågan huruvida tredimensionella varumärken, som består av förpackningar för varor som i regel förekommer förpackade i handeln, har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet

beroende av huruvida en genomsnittskonsument, som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, utan att fästa särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande och jämförande betraktelsesätt, kan känna igen de avgörande karaktäristiska kännetecknen, som avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen och därför är lämpliga som beteckning för ursprung, för det tredimensionella varumärke som ansökan avser?

### Analys av tolkningsfrågorna

8. De tre tolkningsfrågorna avser tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i varumärkesdirektivet, vari följande föreskrivs:

- 3) Kan förevarande bedömning av särskiljningsförmågan företas enbart på grundval av rådande kännedom om inhemsk handel, utan ytterligare officiella undersökningar som visar om och i vilken omfattning identiska eller liknande varumärken har registrerats eller inte är registrerbara i andra medlemsstater i den Europeiska unionen?"

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

...

### Förfarandet vid domstolen

7. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 29 maj 2001. Efter det att det skriftliga förfarandet — i vilket kommissionen inkom med yttrande — hade avslutats hölls muntlig förhandling den 14 november 2002, till vilken sökanbolaget infann sig.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska

ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

*Den första tolkningsfrågan*

[...]

9. Den första frågan avser den varumärkesrättsliga bedömningen av förpackningen för varor som brukar saluföras i förpackad form, vilket bland annat är fallet för vätskor. Den nationella domstolen önskar få klarhet i huruvida och i vilken omfattning varan i ett sådant fall skall likställas med dess form.

e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

10. Jag anser att det, när en vara i regel säljs i flaskor, inte är så att förpackningen skall *likställas* med varan, utan förpackningen är en del av varan. För konsumenterna är förpackningen dessutom det enda synliga och särskiljande inslaget, varför den utgör den enda del av varan som är relevant i varumärkesrättsligt hänseende.

— en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande värde

11. Denna lösning kan tyckas strida mot lydelsen av artikel 2 i direktivet enligt vilken 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”.<sup>3</sup> Formellt är en *vara* och en *förpackning* inte samma sak. Då det rör sig om ett direktiv vars lydelse inte framträder med teknisk precision är det emellertid nödvändigt att tolka dess bestämmelser med hänsyn till deras syfte.

packningens storlek är en förutsättning för den kvantitet som erbjuds, dess form en förutsättning för dess funktion och dess sammansättning en förutsättning för dess vikt. Dessa måttenheter kan för konsumenterna till och med framstå som viktigare än den kvalitet som det flytande ämnet med säkerhet har eller kan antas ha.

12. Vätskor, liksom även gaser och vissa ämnen som är gryniga eller sköra, är inte ”fasta” och saknar således bland annat bestämd storlek och form, vilket innebär att förpackningen är den enda form som kan uppfattas av konsumenterna och som kan återges grafiskt. Den tredimensionella form som detta slag av ämnen har och som är av intresse i varumärkesrättsligt hänseende utgörs av den förpackning i vilken ämnena förekommer. I detta hänseende skall följaktligen med *vara* förstås den behållare i vilken varan saluförs.

14. Av denna identitet mellan behållaren och varan, när den saluförs i förpackad form, följer att behållaren likställs med varans form i den mening som bland annat avses i artikel 3.1 c och e i direktivet.

13. Att skilja mellan behållaren och dess innehåll, varvid endast det senare tillerkänns egenskapen *vara*, överensstämmer inte heller med den verklighet som råder på marknaden. För många varor kan det som kännetecknar förpackningen vara avgörande när en transaktion genomförs. För-

15. När det gäller artikel 3.1 e utgör den identitet som jag har angett tvingande hänsyn till allmänintresset. Om förpackningen betraktades skild från det ämne som den innehåller, så att den inte omfattades av de begränsningar som avser *varans* form, såsom Henkels företrädare har hävdad, skulle risken nämligen vara mycket stor att det absoluta förbudet, som inte kan avhjälpas med tiden och som gäller för tredimensionella former med ett lämpligt estetiskt eller funktionellt värde, förlorade sin verkan.

16. Slutligen skall jag — visserligen endast som en upplysning, eftersom rättsakterna

3 — Utan kursivering i originalet.

inte är rättsligt bindande<sup>4</sup> — nämna de gemensamma förklaringarna av Europeiska gemenskapernas råd och Europeiska gemenskapernas kommission i rådets protokoll vid antagandet av varumärkesdirektivet, i vilka det hänvisas till artikel 3.1 e i direktivet med följande uttalande:

”Rådet och kommissionen anser att när varorna är förpackade innefattar uttrycket ’form på en vara’ förpackningens form.”

17. Med hänsyn till det ovan anförda föreslår jag att den första tolkningsfrågan skall besvaras på så sätt att när det rör sig om varor som brukar saluföras i förpackad form skall med tredimensionell *vara* i varumärkesrättsligt hänseende förstås förpackningens form.

### *Den andra tolkningsfrågan*

18. Den nationella domstolen har frågat hur det kriterium exakt skall bestämmas

som den skall tillämpa vid bedömningen av huruvida ett tredimensionellt varumärke har en särskiljningsförmåga enligt artikel 3.1 i direktivet (konkret särskiljningsförmåga). Nämnda domstol önskar få klarhet i huruvida det krävs att en genomsnittskonsumant, som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, utan att fästa särskild uppmärksamhet och utan att anta ett analyserande och jämförande betraktelsesätt, kan känna igen de särskiljande kännetecken som en viss form har.

19. I domen av den 16 juli 1998 i målet Gut Springenheide och Tusky<sup>5</sup> fastslog domstolen ett enhetligt och allmänt tillämpligt kriterium för att bedöma huruvida en beteckning, ett varumärke eller en reklamuppgift har kunnat vilseleda en köpare, på grundval av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant kan tänkas ha, utan att behöva inhämta sakkunnigutlåtanden eller låta utföra enkäter.<sup>6</sup>

20. Detta bedömningskriterium har bekräftats i samma ordalag i flera domar

4 — Direktivet innehåller nämligen ingen hänvisning till rättsakterna i fråga. Se dom av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen (REG 1991, s. I-745); svensk specialutgåva, volym 11, s. 55, punkt 18.

5 — Mål C-210/96 (REG 1998, s. I-4657).

6 — Ibidem, punkt 31.

avkunnade på olika områden.<sup>7</sup> Så har givetvis även skett i fråga om varumärken.<sup>8</sup>

Domstolen har nyligen dessutom ansett att den konkreta särskilningsförmågan hos ett tecken som består av en varas form skall bedömas enligt samma kriterium.<sup>9</sup>

Även om den nationella domstolen kan bedöma ett teckens särskilningsförmåga på grundval av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha, förefaller inga ytterligare undersökningar vara nödvändiga, såsom de analyserande och jämförande studier som Bundespatentgericht har hänvisat till. Sådana undersökningar befriar inte den nationella domstolen från det nödvändiga i att, med utgångspunkt i normen om genomsnittskonsumenten sådan den har definierats i gemenskapsrätten, företa sin egen skönsmässiga bedömning.<sup>10</sup>

Det kan tilläggas att begränsningen av skyddet till en klass eller klasser av varor eller tjänster och den begränsning som följer av varumärkets territoriella giltighet förutsätter att bedömningen av särskilningsförmågan görs utifrån genomsnittskonsumentens perspektiv med avseende på samma slag av varor eller tjänster inom det territorium som avses med registreringsansökan.

21. Det finns ingen anledning att avvika från detta resonemang beträffande den konkreta formen på förpackningen för varor som brukar saluföras förpackade.

22. Jag föreslår följaktligen att den andra tolkningsfrågan skall besvaras på så sätt att vid bedömningen av registreringshindret enligt artikel 3.1 b i direktivet, för bland annat ett tredimensionellt tecken som består av formen på en vara som i regel saluförs förpackad, skall registreringsmyndigheten och, i förekommande fall, den nationella domstolen anta den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument har beträffande de varor eller tjänster som det rör sig om, utan att de behöver låta utföra ytterligare analyserande eller jämförande undersökningar.

7 — Se dom av den 28 januari 1999 i mål C-303/97, Sektcellerei Kessler (REG 1999, s. I-513), punkt 36, av den 13 januari 2000 i mål C-220/98, Estée Lauder (REG 2000, s. I-117), punkt 27, och av den 21 juni 2001 i mål C-30/99, kommissionen mot Irland (REG 2001, s. I-4619), punkt 32.

8 — Se dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (REG 1999, s. I-3819), punkt 26.

9 — Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 63.

10 — Se generaladvokaten Fennellys förslag till avgörande av den 16 september 1999 i mål C-220/98, Estée Lauder (REG 1999, s. I-117), punkt 29.

*Den tredje tolkningsfrågan*

23. Bundespatentgericht önskar slutligen få klarhet i huruvida det vid bedömningen av det aktuella tecknets individuella särskiljningsförmåga kan eller skall tas hänsyn till den praxis som registreringsmyndigheter och domstolar i andra medlemsstater tillämpar, när identiska eller liknande varumärken skall registreras.

24. Genom varumärkesdirektivet eftersträvas en tillnärmning av lagstiftningarna i medlemsstaterna, varvid lagstiftningarna skall harmoniseras, utan att för den skull göras enhetliga. Medlemsstaternas administrativa myndigheter och domstolar är därför skyldiga att tolka de nationella föreskrifterna mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte, så att man uppnår det resultat som eftersträvas, och därmed att agera i överensstämmelse med artikel 249 EG tredje stycket,<sup>11</sup> i förekommande fall genom förfarandet vid EG-domstolen.

Det finns emellertid ingen som har en underordnad ställning vare sig i för-

hållandet mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna eller mellan domstolarna i de olika medlemsstaterna. Det finns inte heller någon skyldighet att komma till identiska resultat, bortsett från att samma tolkningsprinciper skall tillämpas. Den uppfattning hos genomsnittskonsumenten som jag har hänvisat till ovan kan dessutom variera beroende på vilket territorium det rör sig om. En medlemsstats praxis medför därför ingen tvingande verkan för myndigheterna i en annan medlemsstat. Av ömsesidiga försiktighets- och lojalitetshänsyn, vilka grundas på ovan nämnda syfte och resultat, utgör nämnda praxis — och i synnerhet den motivering som den grundas på — en användbar indikation som den behöriga myndigheten kan ta med i sin bedömning av ett känneteckens särskiljningsförmåga. Det finns emellertid inget som tvingar myndigheten att i detta avseende företa administrativa undersökningar på eget initiativ.

25. Den tredje tolkningsfrågan skall följaktligen besvaras så, att vid bedömningen av den konkreta särskiljningsförmågan hos tecken som betraktas som varumärken är de behöriga nationella myndigheterna inte skyldiga att ta hänsyn till den praxis som tillämpas i andra medlemsstater med avseende på varor eller tjänster som liknar de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan.

11 — Se, i fråga om harmoniserade varumärken, dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 22.



## Förslag till avgörande

26. Med hänsyn till det ovan anförda föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Bundespatentgericht på följande sätt:

- ”1) När det rör sig om varor som brukar saluföras i förpackad form skall med *vara* i varumärkesrättsligt hänseende förstås förpackningens form.
  
- 2) Vid bedömningen av registreringshindret enligt artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, för bland annat ett tredimensionellt tecken som består av formen på en vara som i regel saluförs förpackad, skall registreringsmyndigheten och, i förekommande fall, den nationella domstolen anta den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument har beträffande de varor eller tjänster som det rör sig om, utan att de behöver låta utföra ytterligare analyserande eller jämförande undersökningar.
  
- 3) Vid bedömningen av den konkreta särskiljningsförmågan hos tecken som betraktas som varumärken är de behöriga nationella myndigheterna inte skyldiga att ta hänsyn till den praxis som tillämpas i andra medlemsstater med avseende på varor eller tjänster som liknar de varor eller tjänster som avses med registreringsansökan.”