

DOMSTOLENS DOM
den 18 juni 2002 *

I mål C-299/99,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Koninklijke Philips Electronics NV

och

Remington Consumer Products Ltd,

angående tolkningen av artiklarna 3.1, 3.3, 5.1 och 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: engelska.

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena P. Jann, F. Macken (referent), N. Colneric och S. von Bahr samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues och C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från

- Koninklijke Philips Electronics NV, genom H. Carr och D. Anderson, QC, samt genom professor W.A. Hoyng, ursprungligen befullmäktigade av Eversheds Solicitors, sedan av Allen & Overy, solicitors,
- Remington Consumer Products Ltd, genom Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- Förenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud, biträdd av S. Moore, barrister,
- Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger och A. Maitrepierre, båda i egenskap av ombud,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 29 november 2000 av: Koninklijke Philips Electronics NV, företrätt av H. Carr och W.A. Hoyng, Remington Consumer Products Ltd, företrätt av S. Thorley och R. Wyand, QC, Förenade kungarikets regering, företrädd av R. Magrill, biträdd av D. Alexander, barrister, och kommissionen, företrädd av K. Banks,

och efter att den 23 januari 2001 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har, genom beslut av den 5 maj 1999 som inkom till domstolen den 9 augusti samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt sju frågor om tolkningen av artiklarna 3.1, 3.3, 5.1 och 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
- 2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan bolaget Koninklijke Philips Electronics NV (nedan kallat Philips) och bolaget Remington Consumer Products Ltd (nedan kallat Remington) angående intrång i ett varumärke som Philips, med stöd av sitt bruk av detta, registrerat enligt Trade Marks Act 1938 (1938 års varumärkeslag).

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapslagstiftningen

- 3 Direktivets syfte är, enligt första skälet i ingressen, att närma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken till varandra för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrída konkurrensen på den gemensamma marknaden.
- 4 Enligt tredje skälet är direktivets syfte emellertid inte att åstadkomma en fullständig harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.
- 5 Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, har följande lydelse:

”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.”

6 I artikel 3 i direktivet uppräknas uttömmande vad som skall anses vara hinder mot registrering eller grund för ogiltighet. Där föreskrivs följande:

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

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
- 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.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

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

— en form som ger varan ett betydande värde.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

...”

7 Artikel 5.1, som rör de rättigheter som är knutna till ett varumärke, har följande lydelse:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”
- 8 Artikel 6 i direktivet har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. Den har följande lydelse:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

...”

Den nationella lagstiftningen

9 Varumärket registrerades enligt Trade Marks Act 1938. Den har ersatts av Trade Marks Act 1994 (1994 års varumärkeslag), genom vilket direktivet införlivades, och som innehåller vissa nyheter angående registrerade varumärken.

10 De varumärken som registrerats enligt Trade Marks Act 1938 skall enligt Section 3 i Trade Marks Act 1994 ha samma rättsverkningar som de som registrerats enligt Trade Marks Act 1994.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

11 År 1966 utvecklade Philips en rakapparat med tre roterande knivhuvuden. År 1985 ansökte Philips om registrering av ett varumärke som bestod av en grafisk framställning av den övre sidan av en rakapparat med detta utförande, med tre cirkelformade roterande knivhuvuden i en liksidig triangel. Detta varumärke registrerades, med stöd av Philips bruk av detta, enligt Trade Marks Act 1938.

- 12 Det konkurrerande företaget Remington började år 1995 att i Förenade kungariket tillverka och marknadsföra rakapparaten DT 55 med tre roterande knivhuvuden i en liksidig triangel, i ett utförande som liknade Philips.
- 13 Philips väckte talan om varumärkesintrång mot Remington, som i genkäromål yrkade att Philips varumärke skulle ogiltigförklaras.
- 14 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Förenade kungariket), biföll Remingtons talan och ogiltigförklarade Philips varumärke, med hänvisning till att det varken var ägnat att särskilja varan i fråga från andra företags varor eller hade särskiljningsförmåga. Den slog vidare fast att Philips varumärke endast bestod av tecken som i handeln visade varans avsedda användning och av en form som var nödvändig för uppnående av ett tekniskt resultat och som gav varan ett betydande värde. High Court anförde också att även om varumärket varit giltigt hade det inte skett något intrång i detta.
- 15 Philips överklagade High Courts dom till Court of Appeal.
- 16 Eftersom målet ger upphov till frågor om tolkningen av direktivet har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutat vilandeförklara detta och begära förhandsavgörande från domstolen angående följande frågor:

¹) Finns det en kategori varumärken som trots att de inte omfattas av registreringsförbudet i artikel 3.1 b—d och 3.3 i rådets direktiv 89/104/EEG

likväl inte får registreras enligt artikel 3.1 a i direktivet (på grund av att de inte är ägnade att särskilja innehavarens varor från andra företags varor)?

- 2) Skall formen (eller en del därav) på en vara (för vilken tecknet är registrerat) anses vara ägnad att särskilja varor i den mening som avses i artikel 2 endast under förutsättning att den dessutom innehåller något godtyckligt inslag (ett förskönande inslag utan praktisk funktion)?

- 3) Om en näringsidkare har varit den ende leverantören av en viss vara på marknaden, är då en omfattande användning av tecknet — vilket består av varans form (eller en del av denna form) och som inte innehåller något godtyckligt inslag därutöver — tillräcklig för att tecknet skall ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3, när denna användning har lett till att en väsentlig andel av den berörda branschen och allmänheten
 - a) associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag,

 - b) tror att varor som har denna form härrör från denne näringsidkare, försovitt inget annat anges?

- 4) a) Är det inskränkande stadgandet i artikel 3.1 e andra strecksatsen, 'tecken som endast består av... en form på en vara som krävs för att uppnå ett

tekniskt resultat', tillämpligt även om det kan konstateras att det finns andra former som kan uppnå samma tekniska resultat, eller

b) föreligger hinder mot att registrera formen enligt nämnda bestämmelse om det visas att de väsentligaste delarna av formen kan tillskrivas endast det tekniska resultatet, eller

c) skall någon annan prövning (och i så fall vilken) göras för att avgöra huruvida det inskränkande stadgandet är tillämpligt?

5) Artikel 3.1 c i direktivet är tillämplig på 'varumärken som *endast* består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning'. Artikel 6.1 b i direktivet är tillämplig på tredje mans användning av 'uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål'. Ordet *endast* förekommer således i artikel 3.1 c men har utelämnats i artikel 6.1 b i direktivet. Skall direktivet tolkas så, att detta utelämnande innebär att även om ett märke som består av varans form är föremål för en giltig registrering, är det enligt artikel 6.1 b inte fråga om varumärkesintrång när

a) den påtalade användningen av varans form uppfattas eller skulle uppfattas som en uppgift om varans art eller avsedda ändamål, och

b) en väsentlig andel av den berörda branschen och allmänheten tror att varor som har denna form härrör från varumärkesinnehavaren, försåvitt inget annat anges?

6) Innebär den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 att innehavaren kan förhindra tredje man från att använda identiska eller liknande tecken i fall där sådan användning inte innefattar angivande av ursprung, eller innebär den endast att innehavaren kan förhindra användning som helt eller delvis innefattar angivande av ursprung?

7) Är påstått otillåten användning av en varas form, som uppfattas eller skulle uppfattas som en uppgift om varans art eller avsedda ändamål, likväl av den beskaffenheten att den innebär angivande av ursprung, om en väsentlig andel av den berörda branschen och allmänheten tror att varor som har denna form härrör från denne näringsidkare, försåvitt inget annat anges?”

17 Philips har, genom ansökan som kom in till domstolens kansli den 25 april 2001, yrkat att det muntliga förfarandet, som avslutades den 23 januari 2001 efter att generaladvokaten lämnat sitt förslag till avgörande, skall återupptas eller att det förevarande målet skall förenas med målen C-53/01, Linde AG, C-54/01, Winward Industries, och C-55/01, Rado, i vilka begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Tyskland) inkommit till domstolens kansli den 8 februari 2001.

18 Philips har till stöd för detta yrkande anfört att det vore lämpligt att beakta vad Bundesgerichtshof anfört i dessa mål, i vilka liknande frågor aktualiseras, och att ge berörda parter tillfälle att yttra sig häröver innan domstolen besvarar den nationella domstolens frågor i förevarande mål.

- 19 Remington har i skrivelser av den 8 maj och den 16 maj 2001 motsatt sig att det muntliga förfarandet återupptas eller att målet förenas med dessa andra mål.

- 20 Domstolen påminner om att den enligt artikel 61 i rättegångsreglerna, *ex officio*, på förslag av generaladvokaten eller på parternas begäran kan besluta att återuppta det muntliga förfarandet om den anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet eller om målet skall avgöras utifrån skäl som parterna inte har haft tillfälle att diskutera (se dom av den 10 februari 2000 i de förenade målen C-270/97 och C-271/97, Deutsche Post, REG 2000, s. I-929, punkt 30).

- 21 Domstolen finner det vara olämpligt att förena förevarande mål med de mål som angivits i punkt 17 ovan och att den har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet för att kunna besvara den nationella domstolens frågor.

- 22 Philips yrkande skall således avslås.

Den första frågan

- 23 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida det finns en kategori varumärken som inte omfattas av registreringsförbudet i artikel 3.1 b—d och 3.3 i direktivet, men som ändå inte får registreras enligt artikel 3.1 a i direktivet på grund av att de inte är ägnade att särskilja innehavarens varor från andra företags varor.

- 24 Enligt Philips har den nationella domstolen genom denna fråga velat få klarhet i huruvida det finns en särskild kategori varumärken som, trots att de faktiskt har särskiljningsförmåga, ändå inte skall anses vara särskiljande i rättslig mening. Philips har anfört att enligt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779) skall så inte anses vara fallet. Med förbehåll för undantaget i artikel 3.1 e i direktivet skall de registrerings- eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 a—d inte tillämpas på en form som förvärvat särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3, och en sådan form skall inte anses sakna särskiljningsförmåga.
- 25 Remington har gjort gällande att det är stor skillnad mellan sådana tecken som genom att inte vara ägnade att särskilja ett företags varor från andra företags varor inte uppfyller villkoren i artikel 2 i direktivet, vilka således omfattas av artikel 3.1 a, och sådana varumärken som inte uppfyller villkoren i artikel 3.1 b—d i direktivet. De förstnämnda får aldrig registreras, oavsett hur omfattande det har gjorts bruk av dem, medan de sistnämnda enligt artikel 3.3 får registreras om det visas att de genom att användas har förvärvat särskiljningsförmåga.
- 26 Den brittiska regeringen har anfört att om det visas att ett tecken som vid första påseendet saknar särskiljningsförmåga ändå har förvärvat en sådan skall det varumärket anses vara ägnat att faktiskt särskilja ett företags varor från ett annat företags varor i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Domstolen har i domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee slagit fast att det enligt direktivet är tillåtet att registrera rent beskrivande ord som vid första påseendet inte förefaller vara ägnade att särskilja ett företags produkter från ett annat företags produkter i den mening som avses i artikel 2, när dessa faktiskt har förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet, och därigenom, i dess egenskap av varumärke, har förvärvat en sekundär innebörd.
- 27 Den franska regeringen har anfört att direktivet inte i sig medför något förbud mot att en viss kategori av varumärken registreras. Artikel 3 i direktivet kan bidra

till att i det enskilda fallet utesluta vissa tecken från att skyddas som varumärke, men den skall inte tolkas så att en hel kategori av tecken i sig utesluts från möjligheten att skyddas som varumärke.

- 28 Kommissionen har gjort gällande att ett märke som förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet inte skall omfattas av registreringsförbudet i artikel 3.1 a i direktivet på den grunden att det inte är ägnat att särskilja innehavarens produkter från ett annat företags produkter.

Domstolens bedömning

- 29 Domstolen framhåller inledningsvis att varumärkesskyddets syfte såsom anges i tionde skälet i direktivet framför allt är att säkerställa att varumärket visar produktens ursprung.
- 30 Det skall vidare erinras om att enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkterna 22 och 24, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).

- 31 Denna grundläggande funktion framgår även av lydelsen av och systematiken i direktivets olika bestämmelser om registreringshinder.
- 32 Det föreskrivs inledningsvis i artikel 2 att alla tecken kan utgöra varumärken, under förutsättning att de kan återges grafiskt och att de är ägnade att särskilja ett företags produkter från andra företags produkter.
- 33 Vidare anges i artikel 3.1 b—d att varumärken inte får registreras och att registreringen skall ogiltigförklaras om de ändå skulle registreras om de saknar särskiljningsförmåga, om de endast är beskrivande eller om de endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för produkten (domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 45).
- 34 Slutligen föreskrivs i artikel 3.3 i direktivet ett viktigt undantag från bestämmelserna i artikel 3.1 b—d, nämligen att ett tecken till följd av det bruk som har gjorts av det kan förvärva en särskiljningsförmåga som det inte hade tidigare och således kan registreras som varumärke. Det är således genom bruket av ett tecken som detta förvärvar den särskiljningsförmåga som är ett villkor för dess registrering (se domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 44).
- 35 Såsom domstolen framhållit i punkt 46 i domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee skall den särskiljningsförmåga som ett varumärke har förvärvat till följd av det bruk som har gjorts av det, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b är ett av de allmänna villkoren för att ett varumärke skall kunna registreras, förstås så att varumärket skall vara ägnat att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor.

- 36 Visserligen föreskrivs i artikel 3.1 a i direktivet att tecken som inte kan utgöra varumärken inte skall registreras, och att registreringen skall ogiltigförklaras om de ändå skulle registreras.
- 37 Av lydelsen av artikel 3.1 a i direktivet och av direktivets systematik framgår emellertid klart att syftet med denna bestämmelse är att förhindra registrering av varumärken som, genom att inte kunna återges i grafisk form eller genom att inte vara ägnade att särskilja ett företags produkter från andra företags produkter, allmänt sett inte kan utgöra varumärken.
- 38 Således medför såväl artikel 3.1 a som artikel 3.1 b—d hinder mot att tecken eller upplysningar registreras som inte uppfyller det ena av de två villkor som föreskrivs i artikel 2 i direktivet, nämligen att de skall vara ägnade att särskilja ett företags produkter från ett annat företags produkter.
- 39 Härav följer att det inte finns någon kategori varumärken som är av sådan art att de har särskiljningsförmåga eller som genom det att bruk som har gjorts av dem har förvärvat särskiljningsförmåga, men som inte är ägnade att särskilja produkter i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
- 40 Den nationella domstolens första fråga skall således besvaras så, att när det inte föreligger hinder mot registrering av ett varumärke enligt artikel 3.1 b—d och 3.3 i direktivet, kan det heller inte föreligga något hinder mot registrering enligt artikel 3.1 a i direktivet på den grunden att varumärket skulle sakna särskiljningsförmåga.

Den andra frågan

- 41 Den nationella domstolen har ställt sin andra fråga för att få klarhet i huruvida formen på en vara (för vilken tecknet är registrerat) skall anses vara ägnad att särskilja denna vara i den mening som avses i artikel 2 i direktivet endast under förutsättning att den innehåller ett godtyckligt inslag, såsom en dekoration utan praktisk funktion.
- 42 Philips har anfört att för det fall att domstolen, i strid med vad Philips anfört angående den första frågan, skulle slå fast att det finns en kategori varumärken som kan visas ha förvärvat särskiljningsförmåga utan att för den skull vara ägnade att i sig särskilja varor, är det inte lämpligt att använda sig av det av den nationella domstolen formulerade kriteriet att varumärket skall innehålla ett godtyckligt inslag för att avgöra vilka varumärken som tillhör denna kategori. Om det skulle vara nödvändigt att skapa en särskild kategori varumärken som trots att de faktiskt har särskiljningsförmåga inte skall anses vara ägnade att i sig särskilja varor, har Philips gjort gällande att tillhörighet till en sådan kategori skall avgöras utifrån huruvida varumärket i fråga är det enda praktiskt möjliga sättet att beskriva den aktuella varan.
- 43 Remington har däremot hävdats att om inte en varas form innehåller ett godtyckligt inslag består den endast av en funktionellt nödvändig form som inte är ägnad att särskilja de varor som omfattas av detta varumärke från identiska varor från andra tillverkare. I en sådan situation är det bara genom att lägga till ett godtyckligt element som varumärket kan fylla sin funktion att ange ursprung. Remington har vidare gjort gällande att graden av ett teckens beskrivande karaktär är en viktig faktor i bedömningen, på så sätt att ju mer beskrivande ett tecken är, desto mindre särskiljningsförmåga skall varumärket anses ha. Ett rent beskrivande tecken skall således inte anses ägnat att särskilja varor. Det är därför nödvändigt att tecknet innehåller ett godtyckligt inslag för att det skall kunna förvärva särskiljningsförmåga.

- 44 Den brittiska regeringen har gjort gällande att huruvida en form innehåller ett godtyckligt inslag eller en dekoration saknar betydelse för bedömningen av huruvida den är ägnad att särskilja produkter i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
- 45 Enligt den franska regeringen finns det inget i artiklarna 2 eller 3 i direktivet som medför att en varus form skall anses vara ägnad att särskilja denna från andra företags varor endast under förutsättning att den innehåller ett godtyckligt inslag i form av en dekoration utan praktisk funktion.
- 46 Mot bakgrund av vad den anförts angående den första frågan har kommissionen föreslagit att domstolen inte skall besvara den andra frågan. Den har anförts att artiklarna 2 och 3.1 a i direktivet i alla händelser inte i sig medför att registrering inte skall medges för ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga.

Domstolens bedömning

- 47 Domstolen framhåller inledningsvis att det framgår av lydelsen av artikel 2 i direktivet att ett varumärke skall anses ha särskiljningsförmåga om det är ägnat att särskilja de produkter för vilka registrering söktes med avseende på deras ursprung. Såsom framgår av punkt 30 ovan är det tillräckligt att varumärket gör det möjligt för allmänheten att särskilja den produkt det avser från produkter av annat kommersiellt ursprung, och att fastställa att alla produkter som bär det har framställts, saluförts eller tillhandahållits under kontroll av varumärkets innehavare, vilken ansvarar för deras kvalitet.

- 48 Vidare görs det i artikel 2 i direktivet ingen skillnad mellan olika kategorier av varumärken. Kriterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken, såsom det som är aktuellt i målet vid den nationella domstolen, skiljer sig således inte från de som skall tillämpas på andra kategorier av varumärken.
- 49 Det finns i synnerhet inget i direktivet som medför att formen på den vara för vilken tecknet är registrerat skall innehålla något godtyckligt inslag. Det enda som erfordras enligt artikel 2 i direktivet är att formen i fråga är ägnad att särskilja varumärkesinnehavarens varor från andra företags, och på så sätt uppfylla det grundläggande syftet att säkerställa varans ursprung.
- 50 Den nationella domstolens andra fråga skall mot denna bakgrund besvaras så, att formen på en vara kan anses vara ägnad att särskilja varor i den mening som avses i artikel 2 i direktivet även om den inte innehåller något godtyckligt inslag, såsom en dekoration utan praktisk funktion.

Den tredje frågan

- 51 Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida en omfattande användning av ett tecken som består av varans form kan vara tillräcklig för att tecknet skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3, när en näringsidkare har varit den ende leverantören av en viss vara på marknaden och denna användning har lett till att en väsentlig andel av den berörda omsättningskretsen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag, eller uppfattar varor med det aktuella varumärket som härrörande från denne näringsidkare när inget annat anges.

- 52 Enligt Philips är det villkor som anges i artikel 3.3 uppfyllt när den berörda branschen och allmänheten till följd av ett omfattande bruk av en viss form tror att varor med denna form härrör från ett visst företag. Philips har vidare anfört att ett mångårigt faktiskt monopol på varor med den relevanta formen är ett viktigt bevis för att särskiljningsförmåga har förvärvats för denna form. Att ett sådant monopol förelegat är i det närmaste en förutsättning för bifall till en näringsidkares ansökan om registrering av ett varumärke till följd av det bruk som gjorts av det.
- 53 Remington har gjort gällande att när en form endast är uppbyggd av funktionella beståndsdelar ställs det höga krav på den bevisning som anförs till stöd för att själva formen också har använts för att ange ursprung och att den på så sätt har förvärvat en sekundär betydelse som kan motivera registrering. När det har förelegat ett monopol på tillhandahållandet av en vara är det viktigt att säkerställa att bedömningen av sakförhållandena koncentreras på de relevanta omständigheterna.
- 54 Den brittiska regeringen har gjort gällande att en form för vilken registrering inte skall medges enligt artikel 3.1 e i direktivet heller inte kan registreras med stöd av artikel 3.3, eftersom den endast skall tillämpas på varumärken för vilka registreringshinder annars förelegat enligt artikel 3.1 b—d, men inte enligt artikel 3.1 e. För det fall att registreringshinder enligt artikel 3.1 e inte skulle föreligga har den brittiska regeringen anfört att villkoren i artikel 3.3 inte skall anses uppfyllda när allmänhetens identifiering av varan kommit till stånd på grund av monopolet och inte på grund av varumärket i sig.
- 55 Den franska regeringen har anfört att den tredje frågan skall besvaras jakande. Den särskiljningsförmåga som erfordras enligt artikel 3.3 i direktivet kan mycket väl visas genom att en väsentlig andel av den berörda branschen och allmänheten

associerar formen till en viss näringsidkare och inte till något annat företag och tror att varor som har denna form härrör från denne näringsidkare.

- 56 Enligt kommissionen är villkoren i artikel 3.3 i direktivet uppfyllda när en väsentlig andel av den berörda allmänheten uppfattar varor med det aktuella varumärket som härrörande från ett visst företag, oavsett om denna uppfattning är ett resultat av en monopolställning eller något annat.

Domstolens bedömning

- 57 Domstolen framhåller inledningsvis att en form för vilken registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 e i direktivet, vars tolkning är föremålet för den fjärde frågan, inte på några villkor kan registreras enligt artikel 3.3.

- 58 I artikel 3.3 i direktivet föreskrivs emellertid att ett varumärke för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 b—d kan förvärva en särskiljningsförmåga som det ursprungligen saknat till följd av det bruk som gjorts av det, och således kan registreras som varumärke. Det är således genom användning som varumärket förvärvar den särskiljningsförmåga som erfordras för registrering.

- 59 Ett varumärkes särskiljningsförmåga, inkluderande vad som uppkommit till följd av dess brukande, skall bedömas med avseende på de produkter som ansökan om registrering omfattar.

- 60 Såsom framgår av punkt 51 i domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee kan, vid bedömningen av huruvida det varumärke som är föremål för en ansökan om registrering har förvärvat särskiljningsförmåga, hänsyn även tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller branschorganisationer.
- 61 Domstolen har också fastslagit att när det på grundval av sådana uppgifter fastslås att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag, skall villkoret i artikel 3.3 i direktivet för registrering av varumärket anses vara uppfyllt (domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 52).
- 62 Vad avser de omständigheter vid vilka villkoret i artikel 3.3 skall anses vara uppfyllt, har domstolen emellertid slagit fast att de inte kan fastställas föreligga enbart utifrån allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 52).
- 63 Vidare skall särskiljningsförmågan hos ett tecken som består av en varas form, inkluderande den särskiljningsförmåga som uppkommit till följd av brukande, bedömas utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31).

- 64 Slutligen måste den berörda omsättningskretsens identifiering av varan såsom härrörande från ett visst företag vara ett resultat av att varumärket använts som sådant, och således att varumärkets art och verkan är av den arten att det är ägnat att särskilja den aktuella varan från andra företags varor.
- 65 Den nationella domstolens tredje fråga skall således besvaras så, att en omfattande användning av ett tecken som består av en varas form kan vara tillräcklig för att tecknet skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 när en näringsidkare har varit den ende leverantören av en viss vara på marknaden och denna användning har lett till att en väsentlig andel av den berörda omsättningskretsen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag eller uppfattar varor med det aktuella varumärket som härrörande från denne näringsidkare. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida villkoret i artikel 3.3 är uppfyllt utifrån specifika och tillförlitliga uppgifter, att säkerställa att prövningen sker med hänsyn till den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumēt kan tänkas ha, och att den berörda omsättningskretsens identifiering av produkten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket använts som sådant.

Den fjärde frågan

- 66 Den nationella domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet skall tolkas så, att ett tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat, och huruvida detta registreringshinder eller denna ogiltighetsgrund i så fall skall tillämpas även om det kan konstateras att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås.

- 67 Philips har framhållit att syftet med denna bestämmelse är att förhindra att det uppkommer ensamrätt till ett visst tekniskt resultat till följd av varumärkes-skyddet. En registrering av ett varumärke som består av en form med ett visst tekniskt resultat innebär emellertid inte någon orimlig begränsning för andra företag så länge det är möjligt att uppnå samma tekniska resultat med hjälp av andra former som är tillgängliga för konkurrenterna. Enligt Philips finns det många alternativa former till den form som utgör deras varumärke, med hjälp av vilka det till likvärdiga kostnader är möjligt att uppnå samma tekniska rakningsresultat.
- 68 Enligt Remington är den uppenbara innebörden av artikel 3.1 e att en form som är nödvändig för uppnåendet av ett tekniskt resultat, i den meningen att formen fyller en funktion vid uppnåendet av detta resultat utan att för den skall vara den enda form med hjälp av vilken detta resultat kan uppnås, inte får registreras. Den tolkning som Philips förespråkat skulle medföra att detta registreringshinder skulle sakna verkan och att det skulle vara nödvändigt att genomföra tekniska utvärderingar av alternativ design, vilket skulle medföra att direktivets syfte att skydda allmänintresset inte skulle uppfyllas.
- 69 Den brittiska regeringen har anfört att registreringshinder måste anses föreligga om de väsentliga särdragen i den form som utgör varumärket endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat.
- 70 Enligt den franska regeringen är syftet med undantaget i artikel 3.1 e andra strecksatsen att undvika att skyddet för tekniskt skapande, som är tidsbegränsat, kringgås med hjälp av bestämmelser om varumärken, som kan få mer beständiga verkningar.

- 71 Såväl den franska regeringen som den brittiska regeringen har gjort gällande att det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet skall tillämpas även om det visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås.
- 72 Mot bakgrund av vad som föregått antagandet av artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet och att undantag skall tolkas restriktivt har kommissionen anfört att det avgörande vid prövningen av denna bestämmelse är huruvida det finns andra former med hjälp av vilka det avsedda tekniska resultatet kan uppnås.

Domstolens bedömning

- 73 Domstolen framhåller inledningsvis att ett tecken som består av formen på en vara enligt artikel 2 i direktivet i princip kan utgöra ett varumärke, under förutsättning att det kan återges grafiskt och att det kan särskilja ett företags produkter från andra företags produkter.
- 74 Domstolen framhåller vidare att det uttryckligen anges i artikel 3.1 e i direktivet att det föreligger registreringshinder eller grund för ogiltighet för tecken som består av en varans form. Enligt denna bestämmelse föreligger registreringshinder för tecken som endast består av en form som följer av varans art, av en form som erfordras för att ett tekniskt resultat skall uppnås eller av en form som ger varan ett betydande värde. Enligt sjunde skälet i direktivet är uppräknningen av registreringshinder uttömmande.

- 75 Slutligen kan de varumärken för vilka registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 b—d i direktivet förvärva särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 genom det bruk som gjorts av det. Ett tecken för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 e kan emellertid aldrig förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 genom att brukas.
- 76 Artikel 3.1 e omfattar således vissa tecken som är av den arten att de inte kan utgöra varumärken. Bestämmelsen är ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke. Om något av villkoren som uppräknas i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder mot att ett tecken som endast består av en varas form, eller snarare av en grafisk återgivning av denna form, registreras.
- 77 De olika registreringshinder som uppräknas i artikel 3 i direktivet skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda målen *Windsurfing Chiemsee*, punkterna 25—27).
- 78 Syftet med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktivet är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor. Artikel 3.1 e syftar således till att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet utvidgas från att vara ett skydd för tecken som tjänar till att särskilja en vara från konkurrenternas varor till att utgöra ett hinder mot att konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara egenskaper ingår.

- 79 Vad särskilt avser tecken som endast består av en sådan form på en vara som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat, är syftet med artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet att förhindra registrering av former vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion, eftersom varumärkesrätten annars oundvikligen skulle begränsa konkurrenternas möjligheter att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion införlivats, eller i vart fall begränsa deras valfrihet i tekniskt hänseende vid införlivandet av en sådan funktion i sina varor.
- 80 Artikel 3.1 e i direktivet har till syfte att skydda ett syfte av allmänt intresse, nämligen att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion och har valts för att fylla denna funktion kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 25).
- 81 Vad avser frågan huruvida förefintligheten av andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås kan medföra att det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen inte skall tillämpas, finns det inget i den bestämmelsens lydelse som talar för att så skulle vara fallet.
- 82 Genom det registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen återspeglas det berättigade syftet att enskilda inte skall kunna erhålla eller för all framtid vidmakthålla exklusiva rättigheter till tekniska lösningar genom att registrera ett varumärke.

- 83 När de väsentliga funktionella särdragen i en varas form endast är hänförliga till ett tekniskt resultat skall registreringsförbudet i artikel 3.1 e andra strecksatsen tillämpas på ett tecken som består av den formen, även om det skulle finnas andra former med hjälp av vilka detta tekniska resultat kunde uppnås.
- 84 Den nationella domstolens fjärde fråga skall således besvaras så, att artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet skall tolkas så att ett tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det kan visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås.
- 85 Den nationella domstolen har uttryckligen angivit att de frågor som rör intrång i varumärket inte behöver besvaras för det fall att domstolen skulle bekräfta den nationella domstolens uppfattning om tolkningen av artikel 3. Svaret på den fjärde frågan innebär att denna uppfattning har bekräftats. Det saknas således anledning att besvara den femte, den sjätte och den sjunde frågan.

Rättegångskostnader

- 86 De kostnader som har förorsakats den brittiska regeringen och den franska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående de frågor som genom beslut av den 5 maj 1999 har ställts av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — följande dom:

- 1) När det inte föreligger hinder mot registrering av ett varumärke enligt artikel 3.1 b—d och 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, kan det heller inte föreligga något hinder mot registrering enligt artikel 3.1 a i direktivet på den grunden att varumärket skulle sakna särskiljningsförmåga.
- 2) Formen på en vara kan anses vara ägnad att särskilja varor i den mening som avses i artikel 2 i direktivet även om den inte innehåller något godtyckligt inslag, såsom en dekoration utan praktisk funktion.
- 3) En omfattande användning av ett tecken som består av en varas form kan vara tillräcklig för att tecknet skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104 när dess brukande har lett till att en väsentlig andel av omsättningskretsen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag eller uppfattar varor med det aktuella varumärket som härrörande från denne näringsidkare. Det

ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida villkoret i artikel 3.3 är uppfyllt utifrån specifika och tillförlitliga uppgifter, att säkerställa att prövningen sker med hänsyn till den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan antas ha, och att den berörda omsättningskretsens identifiering av produkten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket brukats som sådant.

- 4) Artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktiv 89/104 skall tolkas så att ett tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det kan visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås.

Rodríguez Iglesias	Jann	Macken
Colneric	von Bahr	Gulmann
Edward	La Pergola	Puissochet
Cunha Rodrigues	Timmermanns	

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 juni 2002.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare

Ordförande