

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

14. marts 2019 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – begrebet »udformning« – udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi – todimensionalt varemærke – figurmærke, der ligeledes udgør et værk i ophavsretlig forstand – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii) – forordning (EU) 2015/2424«

I sag C-21/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) ved afgørelse af 14. december 2017, indgået til Domstolen den 11. januar 2018, i sagen

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

mod

Svenskt Tenn AB,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász (refererende dommer), M. Ilešič og I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Svenskt Tenn AB ved jur.kand. B. Eliasson og M. Jerner,
- Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda og G. Tolstoy, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) og samme bestemmelse i forordning nr. 207/2009, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning nr. 207/2009, som ændret«).
- 2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Textilis Ltd og Ozgur Keskin, på den ene side, og Svenskt Tenn AB, på den anden side, vedrørende sagsøgerne i hovedsagens markedsføring af varer til indretning, som angiveligt udgør en krænkelse af det varemærke, som Svenskt Tenn er indehaver af.

Retsforskrifter

Forordning nr. 207/2009

- 3 Artikel 4 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »[EU]-varemærkets form« bestemmer:
»Et [EU]-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
- 4 Denne forordnings artikel 7, der har overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, bestemmer i stk. 1, litra e):
»Udelukket fra registrering er:
[...]
e) tegn, som udelukkende består af:
i) en udformning, der følger af varens egen karakter
ii) en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat
iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.«

Forordning nr. 207/2009, som ændret

- 5 12. betragtning til forordning 2015/2424, hvormed forordning nr. 207/2009 blev ændret, har følgende ordlyd:
»For at opnå retssikkerhed og fuld overensstemmelse med prioritetsprincippet, i henhold til hvilket et registreret ældre varemærke har forrang for senere registrerede varemærker, er det nødvendigt at fastsætte, at håndhævelsen af rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, ikke bør berøre indehaverrettigheder, der er erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato [...]«
- 6 Artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 207/2009, som ændret, fastsætter følgende:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

- e) tegn, som udelukkende består af
 - i) formen eller en anden egenskab, der følger af varenes egen karakter
 - ii) formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat
 - iii) formen eller en anden egenskab, der giver varerne en væsentlig værdi.»

7 Det fremgår af artikel 4 i forordning 2015/2424, at bestemmelsen trådte i kraft den 23. marts 2016.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 8 Svenskt Tenn markedsfører møbler, møbelstof og andet udstyr til indretning.
- 9 I løbet af 1930'erne indledte Svenskt Tenn et samarbejde med arkitekten Joseph Frank, som udarbejdede flere mønstre til møbelstoffer, bl.a. et mønster kaldet MANHATTAN, som selskabet markedsfører, og som det hævder at være indehaver af ophavsrettighederne til.
- 10 Den 4. januar 2012 indgav Svenskt Tenn en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO). Dette figurmærke kaldet MANHATTAN blev registreret under nr. 010540268.
- 11 De varer og tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, henhører under klasse 11, 16, 20, 21, 24, 27 og 35 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og omfatter bl.a. lampeskærme (klasse 11), duge, bordservietter og dækkeservietter af papir; coasters af papir; emballagepapir; skrive- eller malebøger; plakater (klasse 16), møbler (klasse 20), husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; børster; glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser (klasse 21), tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; sengetæpper og bordduge (klasse 24), gulvtæpper og tæpper; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; tapeter (klasse 27), detailsalg af møbler, puder, spejle, tapet, gulvtæpper, lamper til belysning, tekstilstoffer, tekstilvarer, modevarer, husholdnings- og køkkenredskaber og -beholdere, bordservice, glasvarer, porcelæn, keramik, lysestager, papirservietter, tasker, juvelerarbejder, bøger og tidsskrifter (klasse 35).
- 12 Figurmærket MANHATTAN er gengivet som følger:



- 13 Textilis er et engelsk selskab, som ejes af Ozgur Keskin, og hvis online handelsvirksomhed startede i 2013. Dette selskab markedsfører stoffer og varer til indendørs indretning, der indeholder mønstre, som ligner figurmærket MANHATTAN.
- 14 Svenskt Tenn anlagde sag mod Textilis og Ozgur Keskin ved Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm, Sverige) med påstand om, at der var sket krænkelse af varemærket MANHATTAN, som Svenskt Tenn var indehaver af, samt med påstand om, at der var sket krænkelse af selskabets ophavsret. Svenskt Tenn nedlagde ligeledes påstand om, at tingsrätten under bødeansvar skulle forbyde Textilis og Ozgur Keskin dels at udbyde til salg eller på anden måde til almenheden i Sverige sprede visse nærmere angivne materialer, dels i Sverige at anvende dette varemærke for stoffer, puder og møbler.
- 15 Som svar på dette søgsmål fremsatte Textilis og Ozgur Keskin et modkrav ved denne retsinstans med påstand om, at varemærket MANHATTAN erklæres ugyldigt, for så vidt som det dels savner fornødent særpræg, dels, henset til den måde, hvorpå det anvendes, består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009.
- 16 Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm) forkastede dette modkrav med bl.a. den begrundelse dels, at alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig afbildninger, i medfør af artikel 4 i forordning nr. 207/2009 kan være EU-varemærker med forbehold af, at de har fornødent særpræg, dels, at varemærket MANHATTAN ikke er en udformning som omhandlet i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii).
- 17 Stockholms tingsrätt (byretten i Stockholm) fastslog, at Textilis og Ozgur Keskin havde krænkelse varemærket MANHATTAN og i øvrigt havde krænkelse den ophavsret, som Svenskt Tenn ligeledes var indehaver af.
- 18 Textilis og Ozgur Keskin iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved Svea hovrätt, Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) med henblik på bl.a. at få erklæret varemærket MANHATTAN ugyldigt på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009.
- 19 Til støtte for deres appel har de gjort gældende, at et tegn, der består af et stofmønster, ikke kan registreres som varemærke, uden at princippet om tidsmæssig begrænsning af beskyttelsen af ophavsrettigheder fordrer. De har gjort gældende, at dette er grunden til, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 er til hinder for, at tegn, der udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, registreres som varemærker.
- 20 Svenskt Tenn har derimod anført, at tegn, der udgøres af formen på mønstre, kan registreres som EU-varemærker, såsom det figurative varemærke MANHATTAN.
- 21 Svea hovrätt, Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) nærer tvivl om, hvorvidt et figurmærke som MANHATTAN, der består af en todimensional gengivelse af en todimensional vare, såsom et stof, kan anses for en udformning som omhandlet i denne bestemmelse. Den har i denne forbindelse fremhævet, at det klart fremgår af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, at den ugyldighedsgrund, der fastsættes ved denne bestemmelse, finder anvendelse på tredimensionale varemærker og todimensionale varemærker, der giver tredimensionale former, som f.eks. gengivelsen af en skulptur eller en vase, som fastslået af EFTA-domstolen i præmis 110-115 i dens dom af 6. april 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), eller af Domstolen i dom af 18. juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Den nærer imidlertid tvivl om, hvorvidt en sådan ugyldighedsgrund kan finde anvendelse i forhold til todimensionale varemærker, der giver en todimensional vare, såsom eksempelvis et mønster, der er påført et stof eller en gengivelse af et maleri. Den har i denne forbindelse anført, at det ville være paradoksal, hvis en sådan registreringshindring ikke finder anvendelse i disse tilfælde, for så vidt som der ikke er noget, der begrunder en forskellig behandling af en skulptur, som efter sin karakter er tredimensional, og et maleri, som efter sin karakter er todimensionalt.
- 23 Den har anført, at i modsætning til det omhandlede varemærke i den sag, der gav anledning til dom af 12. juni 2018, Louboutin og Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), som bestod af en farve påført en skosål, er det i den sag, der verserer for den, omhandlede figurmærke MANHATTAN et ophavsretligt beskyttet værk.
- 24 Den nærer tvivl om, hvorvidt ændringen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 ved forordning 2015/2424, hvorefter registrering af ikke blot tegn, som udelukkende består af »en udformning«, men ligeledes »en anden egenskab [ved] varerne«, der giver varerne en væsentlig værdi, har en sådan karakter, at den ændrer den bedømmelse, der skal foretages i forhold til denne ugyldighedsgrund. Den ønsker i denne forbindelse oplyst, om det i den sag, der verserer for den, er forordning nr. 207/2009 eller forordning nr. 207/2009, som ændret, der finder anvendelse, henset til den omstændighed, at datoen for registreringen af varemærket MANHATTAN såvel som datoen for annullationssøgsmålet samt datoen for afsigelsen af den dom fra førsteinstansen, som er blevet appelleret, ligger forud for den 23. marts 2016, som er den dato, hvor forordning 2015/2424 trådte i kraft.
- 25 Den har gjort gældende, at hvis det medgives, at denne bestemmelse finder anvendelse i forhold til todimensionale varemærker, der giver en todimensional vare, skal spørgsmålet om, hvilke kriterier der gør det muligt at afgøre, om et tegn, såsom det i hovedsagen omhandlede, kan anses for »udelukkende [bestående] af [...] en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi«, når registreringen af dette tegn som varemærke omfatter flere vareklasser, og varemærket er udformet således, at det kan anbringes på hele varen eller væsentlige dele deraf eller også anvendes som logo, under alle omstændigheder, og uanset hvilken version af denne artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), der finder anvendelse, besvares.
- 26 Den har i denne forbindelse fremhævet vanskeligheden ved at bedømme en sådan ugyldighedsgrund, når varemærkeansøgeren kun er forpligtet til at angive de varer, for hvilke vedkommende har til hensigt at anvende dette varemærke, og ikke er forpligtet til at præcisere de praktiske omstændigheder for anvendelsen af det tegn, den pågældende anmoder om beskyttelse af.
- 27 Således kunne et varemærke efter omstændighederne påføres varen i sin helhed som eksempelvis et møbelstof, et papir eller også en bakke, således at det bliver en væsentlig del af varen selv, således at der i mange af disse tilfælde vil være sammenfald mellem varemærket og varen, eller det vil kunne indtage en underordnet plads på varen, navnlig når dette varemærke anvendes som et logo.
- 28 På denne baggrund har Svea hovrätt, Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal artikel 4 i [forordning 2015/2424] fortolkes således, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i [forordning nr. 207/2009, som ændret,] finder anvendelse på en rets efterprøvelse af gyldigheden [jf. artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009], som foretages, efter at ændringen er trådt i kraft, dvs. efter den 23. marts 2016, selv hvis sagen vedrører en erklæring om ugyldighed, hvor sagen blev anlagt før dette tidspunkt og altså vedrører et varemærke, der er blevet registreret før denne dato?
- 2) Skal artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 – i den anvendelige affattelse – fortolkes således, at dens anvendelsesområde omfatter et tegn, der består af en todimensional gengivelse af en todimensional vare, f.eks. et stof, der udsmykkes med det pågældende tegn?
- 3) Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Efter hvilke principper skal udtrykket »tegn, som udelukkende består af [formen (eller en anden egenskab), der giver varerne en væsentlig værdi]« i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, som ændret, fortolkes i en situation, hvor registreringen omfatter flere forskellige vareklasser og varer, og tegnet kan anbringes på varerne på forskellige måder? Skal bedømmelsen foretages efter mere objektive/generelle kriterier, f.eks. med udgangspunkt i, hvordan varemærket ser ud, og hvordan det er muligt at anbringe det på forskellige varer, dvs. uden hensyn til, på hvilken måde varemærkeindehaveren de facto kan have anbragt eller kan tilsigte at anbringe tegnet på forskellige varer?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 29 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, som ændret, skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse i forhold til varemærker, der er blevet registreret, før denne ændrede forordning trådte i kraft.
- 30 Det følger af Domstolens faste praksis, at de materielle EU-retlige regler for at sikre overholdelsen af retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning skal fortolkes således, at de kun omfatter forhold forud for ikrafttrædelsen, såfremt det af ordlyden, bestemmelsernes formål eller opbygning klart fremgår, at dette har været meningen (jf. i denne retning dom af 14.7.2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 og C-27/10, EU:C:2011:484, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).
- 31 Det er i den foreliggende sag uomtvistet, at forordning 2015/2424, som trådte i kraft den 23. marts 2016, ikke omfatter nogen bestemmelser, der udtrykkeligt fastsætter, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, som ændret, finder anvendelse på EU-varemærker, der er blevet registreret før denne dato.
- 32 Det fremgår endvidere ikke af hverken formålet med forordning 2015/2424 eller denne forordnings opbygning, at EU-lovgiver havde til hensigt at give artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, som ændret, tilbagevirkende kraft. En sådan fortolkning fremgår ligeledes af 12. betragtning til forordning 2015/2424, som viser den betydning, EU-lovgiver tillægger retssikkerhedsprincippet.
- 33 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, som ændret, skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forhold til varemærker, der er blevet registreret, før denne ændrede forordning trådte i kraft.

Det andet spørgsmål

- 34 Den forelæggende ret ønsker med sit andet spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 207/2009 skal fortolkes således, at et tegn som det i hovedsagen omhandlede, der består af todimensionale dekorative motiver, som er påført varerne, såsom et stof eller et papir, »udelukkende består af [varens] udformning« som omhandlet i denne bestemmelse.
- 35 Da begrebet »udformning« i denne forbindelse ikke er defineret i direktiv 207/2009, bør fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af dette udtryk i henhold til Domstolens faste praksis ske efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori det anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som det udgør en del af (jf. i denne retning for så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) dom af 12.6.2018, Louboutin og Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).
- 36 I forbindelse med varemærkeretten forstås begrebet »udformning« almindeligvis som en betegnelse for en helhed af linjer og konturer, der rummeligt afgrænser den pågældende vare (dom af 12.6.2018, Louboutin og Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, præmis 21).
- 37 Domstolen fastslog, idet den lagde disse overvejelser til grund, at påførelsen af en bestemt farve på specifik placering på den pågældende vare ikke betyder, at det omhandlede tegn består af en »udformning« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95, som er affattet identisk med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009, når det ikke er udformningen af varen eller en del af varen, varemærkere registreringen tilsigter at beskytte, men alene påførelsen af denne farve på denne specifikke placering (dom af 12.6.2018, Louboutin og Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, præmis 24).
- 38 Ganske vist er det, som Europa-Kommissionen har fremhævet i sine indlæg, uomtvistet, at det i hovedsagen omhandlede tegn, som består af todimensionale dekorative motiver, som er påført varerne, såsom stoffer eller papir, i modsætning til et tegn, der vedrører en farve som sådan, indeholder linjer og konturer.
- 39 Dette tegn kan imidlertid ikke anses for at »[bestå] udelukkende [...] af [...] en udformning« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009.
- 40 Selv om det i hovedsagen omhandlede tegn ganske vist gengiver former, som udgøres af de ydre konturer af afbildninger, som på stiliseret vis gengiver dele af geografiske kort, indeholder dette tegn ud over disse former også dekorative elementer, som befinder sig såvel inden for som uden for disse konturer.
- 41 Endvidere gengiver dette tegn ord, navnlig ordet Manhattan.
- 42 Det kan under alle omstændigheder ikke anses for at være et tegn, der består af dekorative todimensionale motiver, som går ud i et med varens udformning, fordi dette tegn påføres varerne, såsom et stof eller papir, hvis form adskiller sig fra disse dekorative motiver.
- 43 Af disse grunde kan et tegn som det i hovedsagen omhandlede ikke anses for udelukkende at bestå af en udformning i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009.
- 44 Følgelig kan den udelukkelse, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 ikke finde anvendelse i forhold til et sådant tegn.
- 45 Det skal i denne henseende fremhæves, at den omstændighed, at det i hovedsagen omhandlede tegn ligeledes er beskyttet ved ophavsretten, er uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt det udelukkende består af en udformning i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009.
- 46 Det andet spørgsmål skal således besvares med, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at et tegn som det i hovedsagen omhandlede, der består af todimensionale dekorative motiver, som er påført varerne, såsom et stof eller papir, ikke »udelukkende består af [...] en udformning« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.
- 47 Henset til besvarelsen af det andet spørgsmål er det ufornuddet at besvare det tredje spørgsmål.

Sagsomkostninger

- 48 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

- 1) **Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015, skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forhold til varemærker, der er blevet registreret, før denne forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, trådte i kraft.**
- 2) **Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at et tegn som det i hovedsagen omhandlede, der består af todimensionale dekorative motiver, som er påført varerne, såsom et stof eller papir, ikke »udelukkende består af [...] en udformning« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.**

Underskrifter

 Processprog: svensk.