



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2017-12-13
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 69
Mål nr PMT 3491-16

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Kerstin Norman, referent, och Göran Söderström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

1. Textilis Ltd
1 Highfield Drive, Fulwood
Preston Lancashire PR2 9 SD
Storbritannien

Ställföreträdare: O.K.

2. O.K.

Motpart

Svenskt Tenn Aktiebolag, 556032-0375
Box 5478
114 84 Stockholm

Ombud: Jur.kand. B.E. och jur.kand. M.J.

SAKEN

Varumärkes- och upphovsrättsintrång m.m.; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2016-03-22 i mål nr T 14506-13

Dok.Id 1384514

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–15:00
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

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

Parterna har yttrat sig i frågan.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-12-14)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att hämta in ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillstå domstolen begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.

2. Patent- och marknadsöverdomstolen förklarar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstaganden.

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

Kerstin Norman
Protokollet uppvisat/

Europeiska unionens domstol
Kansliet
Rue du Fort Niedergrünewald
LU-9295 Luxemburg
Luxemburg

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

Sakomständigheterna i målet

1. Svenskt Tenn Aktiebolag (fortsättningsvis benämnt Svenskt Tenn) bedriver handelsrörelse med bl.a. möbler, textilier och annan utrustning för inredning av hem och andra lokaler. Bolaget bildades i mitten av 1920-talet. I början av 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten J.F. som kort därefter anställdes i bolaget för att formge möbler och textilier. Under sin livstid formgav J.F. ett flertal mönster för tyger, varav ett är det mönster som benämns Manhattan. Svenskt Tenn marknadsför och säljer bl.a. tyger med mönster formgivna av J.F., däribland tyg med mönstret Manhattan. Enligt Svenskt Tenn är de tygmönster som J.F. har formgivit konstnärliga verk i upphovsrättslagens (1960:729) mening, vilka bolaget innehar upphovsrätten till.
2. Svenskt Tenn innehar sedan 2012 EU-varumärket MANHATTAN (No 010540268), ett figurmärke utfört i grått, vitt, blått, grönt och rött. Varumärket är registrerat i klasserna 11, 16, 20, 21, 24, 27 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering. Det innebär att varumärket är

registrerat för bl.a. vävnader och textila produkter (klass 21) och även för bl.a. olika former av produkter i papper såsom bordsdukar, tabletter, servetter, affischer och grafiska tryckalster (klass 16). Varumärket är också registrerat för bl.a. möbler och andra varor av material som trä, rotting eller plast (klass 20) samt för redskap och andra köksgeråd såsom t.ex. borstar och varor av glas, porslin och keramik (klass 21). Varumärket har följande utformning.



3. Textilis Ltd är ett engelskt bolag. O.K. är bolagets ägare och dess legala företrädare. Bolagets verksamhet, som startade i juni 2013, består i försäljning av tyger och tygrelaterade produkter. Textilis Ltd är ett e-handelsföretag vars försäljning sker på internet. Textilis marknadsförde på sin webbplats tyger och vissa andra inredningsprodukter innehållande mönster till vilka Svenskt Tenn hävdar ensamrätt.
4. Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 7.1 e) iii) i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (fortsättningsvis benämnd varumärkesförordningen) och artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. Tolkningsfrågorna har uppkommit inom ramen för ett mål om upphovsrätts- och varumärkesintrång, där svaranden genstämningvis har väckt talan om ogiltigförklaring av två EU-varumärken, varav ett är det registrerade EU-varumärket

MANHATTAN. Begäran om förhandsavgörande är hänförlig till frågeställningar som uppkommit i de delar av målet som rör varumärket MANHATTAN och dess giltighet.

Målet i tingsrätten

5. Svenskt Tenn väckte talan mot Textilis Ltd och mot O.K. (fortsättningsvis gemensamt benämnda Textilis) om upphovsrätts- och varumärkesintrång. Svenskt Tenn yrkade att tingsrätten skulle förbjuda Textilis vid vite dels att i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida vissa närmare angivna alster (tyger, kuddar och fåtöljer), dels att i Sverige använda bl.a. varukännetecknet MANHATTAN för tyger, kuddar och möbler.
6. Textilis väckte genstämningsvis talan mot Svenskt Tenn och yrkade att tingsrätten skulle häva registreringen av bl.a. gemenskapsvarumärket MANHATTAN.
7. Som grunder för sin talan om upphovsrätts- och varumärkesintrång anförde Svenskt Tenn bl.a. följande. Svenskt Tenn marknadsför och säljer tyger och andra produkter med mönster formgivna av J.F., däribland mönstret Manhattan. Mönstren är konstnärliga verk i upphovsrättslagens mening och Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till verken. Svenskt Tenn innehar också gemenskapsvarumärket MANHATTAN. Textilis sprider och säljer, i sin näringsverksamhet riktad till den svenska marknaden, olovligen produkter innehållande mönster till vilka Svenskt Tenn har ensamrätten, däribland mönstret Manhattan. Textilis gör därigenom intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till mönstren. Textilis använder vidare olovligen i sin näringsverksamhet riktad till den svenska marknaden produkter och kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med bl.a. gemenskapsvarumärket MANHATTAN.

8. Textilis bestred Svenskt Tenns talan och anförde som grund för bestridandet såvitt avsåg det påstådda intrånget i varumärket MANHATTAN att Textilis användning av mönstret Manhattan inte har utgjort varumärkesrättslig användning.
9. Som grund för sin genställningsvis väckta talan om hävning av registreringen av varumärket MANHATTAN anförde Textilis följande. Varumärket MANHATTAN saknar särskiljningsförmåga och varumärket, som det används, har en form som ger varan ett betydande värde, vilket är ett registreringshinder och därmed en grund för hävning av registreringen. Det går inte att som varumärke registrera ett mönster som det aktuella mönstret eftersom man därmed även kringgår den tidsbegränsning av ensamrätten som följer av formgivnings- och upphovsrätten.
10. Svenskt Tenn bestred Textils genkärsmål och anförde följande som grund för bestridandet såvitt avsåg varumärket MANHATTAN. Varumärket har särskiljningsförmåga. Figurativa varumärken i form av mönsterliknande figurer kan registreras som varumärken. Gemenskapsvarumärket MANHATTAN är ett figurmärke och därmed inte ett tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde.
11. Tingsrätten avslog Textilis yrkande om hävning (ogiltigförklaring) av bl.a. gemenskapsvarumärket MANHATTAN. Tingsrätten förbjöd vidare Textilis vid vite dels att i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida alster som framgick av en bilaga till tingsrättens dom, dels att i Sverige använda bl.a. kännetecknet MANHATTAN för tyger, kuddar och möbler.
12. När det gäller varumärket MANHATTAN fann tingsrätten att Textilis inte hade visat att varumärket skulle hävas. I denna fråga anförde tingsrätten att det av varumärkesförordningen framgår att ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt,

bl.a. figurer, förutsatt att tecknet har särskiljningsförmåga. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att det är känt att mönsterliknande figurer kan registreras som varumärken fann tingsrätten att figurerna i varumärket MANHATTAN är tecken som kan utgöra ett varumärke. Tingsrätten ansåg vidare att registreringen av varumärket MANHATTAN inte avser ett tecken som består av en form. Tingsrätten fann därför att varumärket inte heller kunde hävas med stöd av det särskilda registreringshindret i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen.

13. Avseende Svenskt Tenns förbudsyrkanden hänförliga till påstådda intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till mönstren fann tingsrätten – i de delar tvist rörde mellan parterna i frågan – att mönstren är verk i upphovsrättslagens mening och att upphovsrätten till tygmönstren tillkommer Svenskt Tenn. Tingsrätten fann vidare att det sätt på vilket Textilis tillhandahöll exemplar av verken på internet och från England, innebar att exemplar av verken sprids till allmänheten i Sverige och att Textilis genom sin marknadsföring således gjorde intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt.
14. När det gäller Svenskt Tenns förbudsyrkanden hänförliga till påstådda varumärkesintrång, fann tingsrätten att det var fråga om en relevant varumärkesanvändning från Textilis sida och att användningen alltså utgjorde varumärkesintrång.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen

15. Textilis överklagade tingsrättens dom och yrkade att Patent- och marknadsöverdomstolen skulle bifalla Textilis talan om hävning av bl.a. gemenskapsvarumärket MANHATTAN och lämna Svenskt Tenns talan utan bifall. Svenskt Tenn motsatte sig att tingsrättens dom skulle ändras. Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter till stöd för sin talan som vid tingsrätten.

Den rättsliga regleringen

16. Målet rör ett flertal upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga frågor som den nationella domstolen har att ta ställning till. Begäran om förhandsavgörande är dock begränsad till dels frågan om tolkningen av artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen, dels tolkningen av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. i fråga om vilken lydelse som bestämmelsen i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen ska tillämpas.
17. Enligt artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen, i dess lydelse före den 23 mars 2016, får tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde inte registreras. Bestämmelsen har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. Enligt artikel 7.1 e) iii) i dess nya lydelse får tecken som endast består av en varas form *eller en annan egenskap* som ger varan ett betydande värde inte registreras. Förordningen trädde i kraft den 23 mars 2016, med undantag för vissa uppräknade punkter som inte är aktuella här och för vilka ändringarna ska tillämpas från och med den 1 oktober 2017, se artikel 4 i nu nämnda förordning. Några ytterligare övergångsbestämmelser finns inte.

Behovet av ett förhandsavgörande

18. När det gäller den av Textilis genstämningsvis väckta talan om ogiltigförklaring av varumärket MANHATTAN konstaterade tingsrätten att registreringen av varumärket inte avser ett tecken som består av en form och att varumärket därför inte heller kunde hävas med stöd av det särskilda registreringshindret i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen (som artikel 52.1 a) hänvisar till som grund för hävning).

19. Textilis har gjort gällande att det inte är möjligt att registrera ett tecken i form av ett mönster, som det som framgår av varumärket, eftersom man därmed skulle kringgå tidsbegränsningen av den ensamrätt som kan följa av formgivnings- eller upphovsrätten. Enligt Textilis följer detta bl.a. av kravet på att ett varumärke inte får bestå endast av en form som ger varan ett betydande värde. Textilis anser därför att det inte är möjligt att registrera ett tygmönster som ett varumärke. Textilis menar alltså att bestämmelsen i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen utgör ett hinder för en sådan registrering och att varumärkesregistreringen av EU-varumärket MANHATTAN därför ska upphävas enligt artikel 52.1 a) varumärkesförordningen.

20. Svenskt Tenn har invänt att figurativa varumärken i form av mönsterliknande figurer kan registreras som EU-varumärken och att det därför inte finns grund för hävning. Svenskt Tenn har i det sammanhanget pekat på att ett flertal s.k. fashionbolag, som Louis Vuitton och Gucci, har mönsterliknande figurer registrerade som EU-varumärken. Svenskt Tenn har vidare påpekat att det registrerade EU-varumärket MANHATTAN är ett figurmärke och därmed inte ett tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde.

21. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är det oklart hur lokutionen ”form som ger varan ett betydande värde” i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen ska tolkas och därmed också om en sådan typ av figurmärke som det registrerade varumärket MANHATTAN utgörs av, kan anses vara en form i den mening som avses i artikeln. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening är det klart att bestämmelsen träffar tredimensionella märken och tvådimensionella märken som återger de tredimensionella formerna hos en vara (se t.ex. EU-domstolens dom i mål C-299/99, Philips, EU:C:2002:377, punkten 76, Tribunalens domar i mål T-331/10, Yoshida Metal v. OHIM, EU:T:2012:220, punkten 24, och i de förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida Metal v. OHIM, EU:T:2015:302, punkten 36, samt

EFTA-domstolens dom i mål E-5/16, Oslo Kommun, punkten 112). Frågan är dock om begreppet form i bestämmelsen även träffar tvådimensionella märken som återger en tvådimensionell vara, t.ex. ett tygmönster. Om sådana märken inte skulle omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde skulle det t.ex. innebära att ett varumärke i form av den tvådimensionella återgivningen av en målning eller ett formgivet dekorativt tygmönster som är ett upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst inte skulle kunna omfattas av bestämmelsen, medan ett varumärke som exempelvis utgörs av den tvådimensionella återgivningen av ett upphovsrättsligt skyddat tredimensionellt konstverk, t.ex. en skulptur (se Efta-domstolens ovan nämnda dom) eller en glasvas skulle omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. EU-domstolen har poängterat att syftet med bestämmelsen är att förhindra att den exklusiva och permanenta rätt som ett varumärkesskydd ger ska kunna användas för att se till att andra rättigheter, som lagstiftaren velat begränsa giltighetstiden för, blir bestående utan någon begränsning i tiden (se EU-domstolens dom i mål C-205/13, Stokke, EU:C:2014:2233, punkterna 18-20, 31-32, 35-36 samt även Tribunalens dom i mål T-508/08, Bang & Olufsen, EU:T:2011:575, punkterna 65 och 74). Men även om EU-domstolen har klargjort detta syfte finns inget avgörande om att bestämmelsen även är tillämplig på ett tvådimensionellt varumärke som återger en tvådimensionell vara.

22. Patent- och marknadsöverdomstolen har noterat att det från Rechtbank Den Haag, Nederländerna, har kommit in en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen, mål C-163/16, Christian Louboutin, som rör tolkningen av motsvarande bestämmelse i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95 av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). Den nederländska domstolen har i sin begäran bl.a. frågat om begreppet form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) varumärkesdirektivet är begränsat till de tredimensionella egenskaperna hos varan, såsom varans (tredimensionella uttryckta) konturer, dimensioner och volym, eller om

även andra (icke-tredimensionella) egenskaper omfattas såsom varans färg. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att omständigheterna i målet vid den nederländska domstolen och omständigheterna i det nu aktuella målet dock skiljer sig åt på åtminstone en viktig punkt, nämligen den att det figurmärke som registreringen av varumärket MANHATTAN avser även är ett alster av brukskonst och därmed ett verk i upphovsrättslig mening.

23. Ledning i frågan hur begreppet form i bestämmelsen ska tolkas skulle också kunna hämtas från den ändring av bestämmelsen i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen som trädde i kraft den 23 mars 2016. För Patent- och marknadsöverdomstolen är det dock oklart i vilken utsträckning, om någon, som tillägget ”eller en annan egenskap” medför en utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde i det hänseende som nu är aktuellt.
24. Vidare är det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte heller klart om det är den tidigare eller den nya lydelsen av bestämmelsen i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen som ska tillämpas i målet. Den omtvistade varumärkesregistreringen av märket MANHATTAN gjordes 2012 och genkäröålet om hävning väcktes den 30 oktober 2013. Den överklagade domen rörande varumärkets ogiltighet som Patent- och marknadsöverdomstolen har att överpröva meddelades den 22 mars 2016. Av artikel 4 i förordning 2015/2424 följer att förordningen trädde i kraft den 23 mars 2016 och övergångsbestämmelser som föreskriver att äldre bestämmelser ska tillämpas i något hänseende avseende varumärkesregistreringar som gjorts före ikraftträdandet saknas (jfr. Generaladvokatens förslag till avgörande i det ovan nämnda målet C-163/16, Christian Louboutin, punkten 64).

25. För det fall artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen – oavsett tillämplig lydelse – ska tolkas så att den omfattar ett tvådimensionellt varumärke som återger en tvådimensionell vara, uppkommer även frågan enligt vilka kriterier bedömningen av om tecknet endast består av en form (eller annan egenskap) som ger varan ett betydande värde ska göras när varumärket är utformat på så sätt att det kan anbringas på hela eller väsentliga delar av varor men också kan användas endast som en underordnad logotype och registreringen omfattar ett flertal varuklasser med ett stort antal varor av helt olika slag. Ska bedömningen göras enligt mer objektiva/generella kriterier, exempelvis med utgångspunkt i hur märket ser ut och hur det är möjligt att anbringa det på olika varuslag (jfr. domen i mål C-205/13, Stokke, punkten 35), dvs. utan hänsyn till på vilket sätt varumärkesinnehavaren de facto anbringat kännetecknet på olika varor?
26. Frågan ställs mot bakgrund av att en *de facto* bedömning av hur kännetecknet anbringats eller är avsett att anbringas framstår som i princip omöjlig att göra eftersom detta inte är något som vare sig behöver anges i ansökan eller omfattas av registreringen. I många fall kan märket anbringas på varan på ett sådant sätt att det utgör en väsentlig del av varan i sig såsom vid det upprepade anbringandet av märket som utsmyckning på ett tyg eller papper, eller då en möbel kläds helt eller delvis i ett sådant tyg eller då det t.ex. anbringas som utsmyckning på en bricka som helt täcks av det mönster som märket utgörs av. I flera av dessa fall skulle i princip identitet uppstå mellan märket och varan. Å andra sidan skulle märket avseende samma varor kunna anbringas på ett sådant sätt att det inte i sig utgör en central, eller ens någon, del av varans utsmyckning, utan endast en logotyp t.ex. på en brickas undersida. I andra fall kan det vara fråga om varor på vilka varumärket över huvud taget inte torde kunna anbringas på något lämpligt sätt på själva varan, utan endast på varans förpackning. En sådan vara skulle kunna vara exempelvis stålull, för vilket det omtvistade varumärket även är registrerat.

27. Vid bedömningen av om det omtvistade tecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde är det därför enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte klart enligt vilka principer prövningen ska ske i förhållande till den rad olika varor som en registrering i detta fall, liksom i många fall, avser.
28. Det är enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte klart eller klarlagt hur unionsrätten ska tolkas i nu aktuella hänseenden. Det finns därför behov av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Begäran om förhandsavgörande

29. Frågorna rör tolkningen av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. och artikel 7.1 e) iii), i tillämplig lydelse, i varumärkesförordningen och är:
1. Ska artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. tolkas så att artikel 7.1 e) iii) i den nya lydelsen är tillämplig vid en domstols ogiltighetsprövning (enligt artikel 52.1 a) varumärkesförordningen) som sker efter att ändringen trätt i kraft, dvs. efter den 23 mars 2016, även om talan avser ogiltighetsförklaring där talan väckts före detta datum och alltså avser ett varumärke som registrerats dessförinnan?
 2. Ska artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen – i tillämplig lydelse – tolkas så att dess tillämpningsområde omfattar ett kännetecken som utgörs av den tvådimensionella återgivningen av en tvådimensionell vara, t.ex. ett tyg som utsmyckats med det aktuella kännetecknet?

3. Om svaret på fråga 2 är ja, enligt vilka principer ska lydelsen ”tecken som endast består av en form (eller en annan egenskap) som ger varan ett betydande värde” i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen tolkas i en situation där registreringen omfattar en rad olika varuklasser och varor och kännetecknet kan anbringas på olika sätt på varorna? Ska bedömningen göras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgångspunkt i hur märket ser ut och hur det är möjligt att anbringa det på olika varor, dvs. utan hänsyn till på vilket sätt varumärkesinnehavaren de facto kan ha anbringat eller kan avse att anbringa kännetecknet på olika varor?

Bifogade handlingar:

Textilis överklagande jämte komplettering (aktbilaga 1 och 5)

Svenskt Tenns svarsskrift (aktbilaga 16)

Textilis yttranden (aktbilaga 28 och 54)

Svenskt Tenns yttrande (aktbilaga 62)

Tingsrättens dom

På Patent- och marknadsöverdomstolens vägnar,

Christine Lager

Ulrika Ihrfelt

Kerstin Norman

Göran Söderström