

Varens form som varemærke

The Shape of Goods as a Trade Mark

af JORIS ANDERSEN

Varemærker har traditionelt bestået af ord, logoer, slogans og billeder, der blev benyttet, for at forbrugerne kunne adskille forskellige forretningsdrivendes varer fra hinanden. I den seneste tid er der i stigende grad blevet benyttet alternative kendetegn, herunder lyde, dufte, farver samt vareudstyr og produktformer til at give forbrugerne oplysninger om varens kommercielle oprindelse.

I varemærkeretten har der normalt bestået en klar adskillelse mellem et varemærke og de produkter som mærket var registreret for. På denne måde har forbrugeren kunnet benytte mærket til at adskille forskellige forretningsdrivendes varer fra hinanden. Når varen tillades registreret som sit eget varemærke, forsvinder den almindelige sondring mellem et varemærke og de varer som varemærket er registreret for, hvilket giver anledning til en række vanskelige problemstillinger, både i relation til registrerbarhed og i relation til beskyttelsesomfang.

Specialet beskæftiger sig med de registrerbarhedsbetingelser, der findes for, at formen på en vare kan registreres som varemærke, herunder de registreringshindringer der har særlig betydning for produktformer. I tilknytning hertil undersøges det, om der kan opstilles en form for rangorden imellem de forskellige registreringshindringer.

Traditionally trademarks have consisted of words, logos, slogans and pictures which were used to enable consumers to distinguish between goods originating from different traders. More recently alternative signs such as sounds, smells, colors and the shape of the goods and their packing have increasingly been used to inform consumers of the commercial origin of the goods.

Trade mark law has normally operated with a clear distinction between a trade mark and the goods for which the trade mark was registered. This enabled the consumer to use the trade mark to distinguish between goods originating from different traders. When the shape of goods is allowed to be registered as it's own trade mark, this traditional distinction disappears which gives rise to a number of different issues both in relation to registrability and in relation to the scope of protection of such marks.

This thesis concerns itself with the registrability requirements, for the shape of goods to be registered as a trade mark including the bars to registration which have particular significance for product shapes. In this connection it will be examined if any hierarchy or priority may be established among the various bars to registration.

1.	INDLEDNING/PROBLEMFOMULERING	2
2.	LOVGRUNDLAG.....	3
3.	AFGRÆSNING	4
3.1	2D- og 3D-varemærker	4
3.2	Afgrænsning over for andet vareudstyr	5
3.3	Sammensatte mærker modsat rene produktformer	6
4.	BESKYTTELSESKRITERIER	6
4.1	Tegn	7
4.2	Grafisk gengivelse	7
4.3	Adskillelsesevne	8
5.	REGISTRERINGSHINDRINGER	8
5.1	Forholdet mellem de forskellige registreringshindringer	9
5.2	Hindringer, der kan overvindes igennem indarbejdelse	11
5.2.1	Særpræg.....	12
5.3	Hindringer, der ikke kan overvindes igennem indarbejdelse.....	26
5.3.1	Egen karakter	27
5.3.2	Teknisk resultat.....	29
5.3.3	Væsentlig værdi	35
6.	KONKLUSION	42

1. INDLEDNING/PROBLEMFORMULERING

Siden de første muligheder for at registrere et varemærke blev skabt i slutningen af 1800-tallet, har et forretningskendetegn bestået af ord, logoer, slogans eller billeder, der blev benyttet for at adskille forretningsdrivendes produkter fra konkurrenternes. I kampen om forbrugernes gunst og i forbindelse med den teknologiske udvikling benytter forretningsdrivende i stigende grad alternative kendetegn så som farver, dufte, produkters emballage og udstyr til varen, herunder vares form, til at differentiere deres varer fra andre producenters. Ved at tillade registrering af disse kendetegn som varemærker og tilkende én enkelt forretningsdrivende en tidsbegrænset eneret på sådanne typer varemærker opstår der en række nye problemstillinger.

Nærværende specialeafhandling vil fokusere på en række af de særlige problemstillinger, der opstår, når en vares form forsøges registreret som varemærke for selve varen.

Ophavs, patent- og designretten giver alle mulighed for i en tidsbegrænset periode at beskytte udformningen af - eller den tekniske ide bagved - selve produktet. I relation til disse rettighedstyper er tankegangen, at der er tale om et samfundsmæssigt bytteforhold, hvorved frembringeren på den ene side tildeles en lovbestemt eneret i en begrænset periode, men til gengæld accepterer at stille sin frembringelse til rådighed for almenheden efter udløbet af eneretsperioden. På denne måde skabes der et incitament for frembringeren til at skabe værker og opfindelser, der i sidste ende kommer samfundet som helhed til gode.¹

Varemærkeretten adskiller sig fra de øvrige immaterialrettsdiscipliner ved kun at tilkende indehaveren en eneret til et bestemt kendetegn for produktet og ikke for produktet som sådan.² Til gengæld er en varemærkeret i princippet evigtvarende og kan ikke på samme måde som de øvrige immaterialrettsdiscipliner siges at være udtryk for et samfundsmæssigt bytteforhold.³

I varemærkeretten har der traditionelt bestået en klar adskillelse mellem et varemærke og de produkter, som mærket var registreret for. På denne måde har forbrugeren kunnet benytte *mærket* til at adskille forskellige forretningsdrivendes *varer* fra hinanden. Herved har forbrugeren, hvis denne tidligere har haft positive oplevelser med et bestemt produkt, kunnet benytte varemærket til næste gang at identificere det samme produkt og omvendt.⁴

Når varen tillades registreret som sit eget varemærke, forsvinder den almindelige sondring mellem et varemærke og de varer, som varemærket er registreret for. Således vil forbrugere i almindelighed opfatte formen på en vare, som blot angivende varen som sådan og ikke som et forretningskendetegn, der er egnet til at adskille varen fra konkurrenternes produkter. I det omfang en forbruger reelt opfatter formen på en vare som et varemærke og denne tilla-

¹ Eric Eldred, et al.

² Skovbo, s. 24

³ Der kan dog argumenteres for, at varemærker i et vist omfang skaber et incitament til konkurrence og på sigt fører til produkter af en højere kvalitet, jf. Dillon og Landau, s. 947

⁴ T-219/00, *Ellos*, para. 28

des registreret, opstår der en række særlige spørgsmål vedrørende omfanget af mærkeindehaverens eneret. Således opstår der en risiko for, at den kendetegnbeskyttelse, som traditionelt har været hjemlet ved varemærkeretten, reelt fører til et evigtvarende produktmonopol for den pågældende type af varer, hvilket som udgangspunkt ikke er hensigten med det varemærkeretlige system.

Disse betragtninger har også ført til, at en række retssystemer generelt er tilbageholdende med at tilkende en varemærkeretlig eneret til en produktform og til, at en række lande fortsat helt udelukker, at formen på en vare kan udgøre et varemærke.

Specialet vil gennemgå mulighederne for at registrere en produktform som varemærke. Navnlig vil der blive fokuseret på de beskyttelseskriterier - herunder en række af de registreringshindringer, der findes for, at en vares form kan registreres som varemærke. Specialet vil desuden undersøge, om der helt eller delvist kan opstilles en form for rangorden indbyrdes mellem disse.

Afhandlingen vil primært fokusere på EU-varemærkeretten, men vil også i relevant omfang inddrage national - herunder amerikansk - praksis.

2. LOVGRUNDLAG

Ved TRIPS aftalens art. 15, 1 bliver det slået fast, at det eneste krav, som kan stilles til et tegn for at kunne opnå registrering som varemærke, er, at det har adskillelsesevne. Således kan *"any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, [...]"* fungere som varemærke. Bestemmelsen sonderer således ikke mellem hvilke medier, der kan udgøre varemærker, men lægger udelukkende vægt på adskillelsesfunktionen ved afgørelsen af, om et produkts form kan registreres som varemærke.

I enkelte lande – herunder lande der er tiltrådt TRIPS aftalen - har man, formentlig på grund af vanskelighederne ved at administrere produktformer som varemærker og problemerne i relation til udmåling af beskyttelsesomfanget, helt afvist at registrere produktformer som varemærker.

I EU giver varemærkedirektivet⁵ mulighed for at registrere vareudstyr, herunder produktformer, som nationale varemærker. Direktivets art. 2 anfører således, at et varemærke kan bestå af *"alle tegn [...]"*. Herved er det som udgangspunkt muligt at registrere ethvert tegn, der kan fungere som varemærke, medmindre der findes registreringshindringer, der udelukker en sådan registrering. Ved opregningen af forskellige former for tegn, der kan registreres, nævner art. 2 da også udtrykkeligt *"varens form"*. Direktivet, der har karakter af et harmoniseringsdirektiv, er i Danmark indført ved varemærkeloven af 1991.⁶ I en række andre lande, herunder Beneluxlandene, anvendes direktivet direkte i national ret.

⁵ Direktiv 1989/104 af 21. december 1988

⁶ L. 341 af 6. juni 1991

I 1994 er der med forordning 1994/40⁷ indført et fælleseuropæisk varemærke (CTM) hvorved en indehaver med én registrering kan opnå en varemærkeret i hele EU. Teksten i forordningen er meget lig den, der findes i varemærkedirektivet og giver dermed ligeledes mulighed for at registrere vareudstyrmærker herunder produktformer.

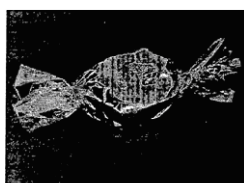
3. AFGRÆSNING

3.1 2D- og 3D-varemærker

De fleste registreringsmyndigheder inddeler varemærker i forskellige kategorier, alt efter om der er tale om et ordmærke, et figurmærke, lydmærke, et tredimensionelt mærke osv. Sondringen mellem 2D (det vil sige et almindeligt figurmærke) og 3D varemærker findes ikke i EU lovgivningen og tillægges, så vidt det ses, ej særskilt betydning i de nationale retsgrundlag⁸. I forarbejderne til harmoniseringsdirektivet nævnes det dog, at såvel Rådet som Kommissionen anser "varens form" i direktivet art. 2 for også at omfatte varens tredimensionelle form.⁹

Ifølge OHIMs Examination Guidelines¹⁰ tjener kategoriseringen af et varemærke som f.eks. et ordmærke eller et figurmærke tre formål. For det første skaber det med udgangspunkt i varemærkeforordningens art. 3 et krav om grafisk gengivelse af mærket. Herudover er det med til at præcisere, hvad det nøjagtigt er, ansøgeren ønsker at registrere, og til sidst muliggør det søgninger i OHIMs database.

Der stilles imidlertid ikke krav om, at et mærke kategoriseres i en af de nævnte kategorier, idet OHIM også accepterer varemærker kategoriseret i en opsamlingskategori ("others").¹¹ Såfremt ansøgeren ikke angiver, om mærket skal registreres som enten to- eller tredimensionelt mærke, vil OHIM registrere dette som almindeligt (2D) figurmærke.¹² Inddelingen i forskellige kategorier foretages således som udgangspunkt som følge af en række praktiske hensyn. Praksis viser da også, at man under registreringsproceduren accepterer en ændring af et mærkes status fra todimensionelt til et tredimensionelt mærke.¹³



I sagen vedrørende registrering af et todimensionelt figurmærke, der viser et indpakket "Werthers Echte" bolche, fastslog Domstolen, at retspraksis vedrørende tredimensionelle va-

⁷ Forordning 40/1994 af 20. december 1993, senere kodificeret ved forordning 207/2009 af 26. februar 2009

⁸ Sondringen ses ikke anvendt i de danske eller britiske varemærkelove og ej heller i Benelux varemærkelovgivningen. Begrebet nævnes dog i den tyske varemærkelov.

⁹ OHIM Official Journal 05/1996

¹⁰ Part B: Examination, s. 7

¹¹ T-32/00, *Messe München*

¹² T-122/99, *Procter & Gamble*

¹³ T-122/99, *Procter & Gamble*, para. 3 samt BoA R 391/1999-3, *Hershey*

remærker måtte finde tilsvarende anvendelse, når der var tale om en todimensionel afbildning af en produktform.¹⁴ Det afgørende i relation til registrering synes altså at være, om der er tale om en produktform, og ikke om denne formelt står registret som et to- eller tredimensionelt varemærke.

Der er imidlertid - i hvert fald teoretisk - forskel på beskyttelsesomfanget, alt efter om man registrerer en todimensionel afbildning af formen eller selve formen som et tredimensionelt mærke.

Ved den forvekslelighedsvurdering, der må foretages for at afgøre om et varemærke krænker et andet, står det i forhold til de traditionelle mærketyper klart, at en indehaver af et figurmærke kun opnår beskyttelse imod brug af et *med afbildningen forveksleligt mærke* og ikke imod brug af *ordelementer*, som indgår heri. Dog vil det forhold, at der består en høj grad af lighed mellem to figurmærkers ordelimiter være et moment, der samlet set peger i retning af, at to mærker skal anses som forvekslelige. Således vil der godt kunne være tale om forvekslelighed mellem forskellige mærketyper. F.eks. vil brug af et billede af en bestemt genstand, f.eks. et æble, kunne være forveksleligt med ordmærket, der beskriver den pågældende genstand, APPLE, ligesom brug af et ord, der beskriver en farve, teoretisk set vil kunne forveksles med selve farven (f.eks. magenta).

På tilsvarende vis giver en figurmærkeregistriering (2D) som udgangspunkt kun beskyttelse imod at benytte den registrerede figur eller dermed forvekslelige varemærker. En figurmærkeregistriering giver derimod ikke direkte beskyttelse imod at andre forretningsdrivende former deres *produkter* på en måde svarende til de produkter, der (måske sammen med andre genstande) vises på figurmærket. En udformning af en vare, der er registreret som et tredimensionelt mærke, vil dog ud fra en helhedsvurdering¹⁵ kunne være forvekslelig med det todimensionelle billede af den samme vare, og i praksis er det svært at forestille sig situationer, hvor dette ikke vil være tilfældet.¹⁶

3.2 Afgrænsning over for andet vareudstyr

Betegnelsen vareudstyr dækker traditionelt over en vares form, dens udstyr og emballage¹⁷.

Emballage omfatter f.eks. flasker, dunke, æsker, beholdere og indpakning til en vare. Typisk vil et produkts emballage være påført enten eller et figurmærke eller et ordmærke, men i en række tilfælde er det også muligt at registrere formen på emballage uden sådanne tilføjelser.

I bestemte tilfælde vil det kunne være vanskeligt at afgøre præcist, hvad der må betragtes som produktet, og hvad der er emballage hertil. Således kan man f.eks. forestille sig, at nogle forbrugere køber en bestemt særlig glasflaske indeholdende postevand primært for at kunne konsumere indholdet, mens andre køber flasken for at kunne benytte selve flasken.¹⁸

¹⁴ C-25/05, *Stock*, para. 29

¹⁵ C-251/95, *SABEL*

¹⁶ *Folliard-Monguiral* m.fl., s. 178

¹⁷ Se VML § 2, stk. 1, nr. 4

¹⁸ Se afsnit 5.2.1.3

Udstyr til en vare kan udgøre en del af selve varen og giver typisk denne særlige kendetegn, f.eks. de tre Adidasstriber¹⁹ på en beklædningsgenstand. I disse tilfælde er der ikke fuldstændigt sammenfald imellem varen og det produkt, som varen søges registreret for, hvorfor denne type mærker ikke giver anledning til de samme problemstillinger som, når varens form registreres. Sådanne varemærker kan enten beskyttes abstrakt (f.eks. Adidas striberne som sådan) eller i forbindelse med en bestemt type varer, hvorpå vareudstyrsmærket er påsat (f.eks. Pradas røde streg på bagenden af en skosål).²⁰

Nærværende afhandling vil primært beskæftige sig med mulighederne for at registrere formen på en vare som varemærke. I et vist omfang vil dog også spørgsmål vedrørende emballage og vareudstyr blive behandlet.

3.3 **Sammensatte mærker modsat rene produktformer**

I teorien har man sondret mellem de såkaldte "naked shapes", dvs. rene produktformer eller emballageformer i modsætning til "composite marks", dvs. varemærker, der kun sammen med andre mærkebestanddele kan fungere som egentlige varemærker.²¹

F.eks. vil Perrierflasken vist nedenfor, kunne søges registreret såvel med som uden påsatte ord og figurelementer.



Sondringen har navnlig betydning, fordi et påført ord- eller figurelement kan være med til at give en ikke særpræget produktform fornødent særpræg. Dette spørgsmål drøftes nærmere nedenfor.

Afhandlingen vil primært fokusere på de "rene" produktformer, dvs. uden et tilføjet ord- eller figurelement.

4. **BESKYTTELSESKRITERIER**

For at et tegn kan opnå beskyttelse som varemærke, må det kræves, at der er tale om et tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Herudover må der ikke findes hverken absolutte eller relative registreringshindringer, der gør det muligt at afskære mærket fra en registrering.

¹⁹ C-408/01, *Adidas*

²⁰ CTM nr. 10277747

²¹ *Folliard-Monguiral m.fl.*, s. 169

4.1 Tegn

Varemærkeforordningens art. 4 indebærer, at et varemærke kan bestå: "[...] af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, [...]." Direktivets art. 2 indeholder en identisk formulering.

Som det ses, indeholder bestemmelsen ikke nogen udtømmende opregning af hvilke typer af tegn, der vil kunne benyttes som varemærker. Dermed vil et hvilket som helst tegn, der kan gengives grafisk og har adskillelsesevne, i princippet kunne fungere som varemærke.

4.2 Grafisk gengivelse

TRIPS art. 15, 4. led har følgende ordlyd: "*Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible*".

I EU har man valgt at opstille et sådant krav i såvel varemærkeforordningen som i harmoniseringsdirektivet, hvori der opstilles et krav om, at et varemærke skal kunne "*gengives grafisk*"²²

I Sieckmanddommen²³ har Domstolen vedrørende et duftmærke slået fast, at et tegn for at kunne registreres som varemærke må kunne gengives på tilstrækkelig letforståelig, klar, præcis, objektiv, uforanderlig og bestandig vis. Disse krav gør sig gældende for alle mærketyper inklusiv produktformer.

Bl.a. som følge af Sieckmanddommen accepterer OHIM og de nationale registreringsmyndigheder ikke hverken en prøve af eller en verbal beskrivelse af varemærket (og dermed produktet) i forbindelse med registreringen. I forhold til en prøve kan der ikke siges at være tale om en "grafisk gengivelse", og en prøve er (i hvert fald i forhold bestemte varetyper) ikke uforanderlig og bestandig. En verbal beskrivelse er formentlig ikke hverken tilstrækkelig præcis eller objektiv til at kunne opfylde kravet i Sieckmanddommen.

I en appelkammersag fra OHIM havde ansøger af et tredimensionelt varemærke i stedet for en grafisk gengivelse beskrevet sit mærke på følgende vis: "*The trade mark consists in the vacuum packing of an article of clothing in an envelope of plastics*".²⁴ Ansøger påstod under sagen, at denne verbale beskrivelse udgjorde en grafisk gengivelse, jf. forordningens art. 4. Appellammeret afviser dette og slår fast, at gennemførelsesforordningen stiller krav om en "reproduction" af mærket, og at en beskrivelse af mærket ikke kan udgøre en "reproduction".

Gennemførelsesforordningens²⁵ regel 3(4) stiller krav om, at ansøger, såfremt en ansøgning vedrører et tredimensionelt varemærke, skal angive dette i ansøgningen. Den grafiske gengivelse af mærket skal ske på baggrund af op til seks billeder af kendetegnet fra forskellige vinkler.

²² Forordning 40/94, art. 4 og direktiv 07/2009, art. 2

²³ C-273/00, *Sieckmann*

²⁴ BoA R 4/1997-2

²⁵ Forordning 2868/1995 af 13. december 1995

Den amerikanske registreringsmyndighed, USPTO, stiller krav om, at et tredimensionelt varemærke gengives ved brug af én tegning, der viser mærket i sin tredimensionelle form. I tilknytning hertil bør ansøgeren indsende en beskrivelse af mærket sammen med en indikation af, at der er tale om et tredimensionelt varemærke.²⁶

4.3 Adskillelsesevne

Et varemærke kan bestå af "*tegn, der er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders*".²⁷

Heri ligger, at der ved brug af tegnet må skabes en mulighed for, at forbrugeren ved hjælp af tegnet kan skabe et bånd til varens afsender. Der stilles imidlertid intet krav om, at forbrugeren kan identificere, hvilken afsender varen stammer fra. Så længe tegnet kan adskille varen fra andre forretningsdrivendes varer, vil mærket kunne opfylde sin grundlæggende funktion.

For at et tegn kan adskille en forretningsdrivendes varer fra andres, må tegnet have særpræg. Spørgsmålet om adskillelsesevne vil blive behandlet nedenfor under omtalen af registreringshindringen vedrørende manglende særpræg.

5. REGISTRERINGSHINDRINGER

Det varemærkeretlige system bygger på det princip, at et hvilket som helst tegn, der kan gengives grafisk, i princippet kan registreres som varemærke. Kun hvis den relevante registreringsmyndighed kan påvise, at der findes én eller flere registreringshindringer, der ikke kan overvindes, vil en registrering kunne nægtes.

I dette afsnit gennemgås en række registreringshindringer, der har særlig relevans i forbindelse med registreringen af produktformer som varemærker. Således vil jeg gennemgå bestemmelsen om særpræg i forordningens art. 7(1)(b) samt bestemmelserne om varens egen karakter, teknisk resultat og væsentlig værdi i art. 7(1)(e).

Ud over de nævnte registreringshindringer findes der en række andre hindringer, der vil kunne afskære en registrering. Navnlig bestemmelserne i forordningens art. 7(1)(a) om "*tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4*" og art. 7(1)(c) samt 7(1)(d) om henholdsvis beskrivende karakter og om generiske betegnelser vil tillige kunne have særlig betydning på muligheden for at registrere en produktform som varemærke.

Bestemmelserne i art. 7(1) (c) og (d) bliver sjældent anvendt i retspraksis vedrørende produktformer. Dette kan skyldes den naturlige sammenhæng, som disse bestemmelser har med særprægskravet. Retten har i denne forbindelse udtalt, at der består en "*[...] åbenbar overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne, der er anført i artikel 7,*

²⁶ US TMEP 2009, 807.10

²⁷ Forordning 40/94, art. 4 og direktiv 07/2009, art. 2

stk. 1, litra b) til d)[...]”²⁸. Generiske og deskriptive mærker kan da også opfattes som mærketyper, der helt savner særpræg²⁹, hvilket bl.a. kommer til udtryk hos generaladvokat Colomer, der i Phillipssagen udtaler: *”Registreringen er i henhold til litra c) og d) udelukket for visse tegn på grund af deres generiske karakter [...], eller fordi de er blevet sædvanlige. Disse bestemmelser indeholder således delvist en retlig definition af begrebet fornødent særpræg.”*³⁰

Alle de nedenfor omtalte registreringshindringer er ”absolutte” i den forstand, at de gøres gældende ex officio af registreringsmyndighederne. Hindringernes bagvedliggende hensigt er at beskytte almenheden imod, at der på urimelig vis gøres indskrænkning i dens frie ret til at anvende kendetegn.

5.1 Forholdet mellem de forskellige registreringshindringer

Der består et betydeligt overlap ved anvendelsen af bestemmelsen om særpræg i art. 7(1)(b) og bestemmelsen om egen karakter, teknisk resultat og væsentlig værdi i art. 7(1)(e).

En form, der fremtræder som et resultat af varens egen karakter eller er teknisk betinget, vil typisk også have svært ved i forbrugernes øjne at adskille de pågældende varer fra andres forretningsdrivendes. Forbrugeren ser blot varen og ikke et varemærke, der giver forbrugeren oplysninger om varens kommercielle oprindelse.

Mens der principielt er en central forskel på de to bestemmelser, er det i praksis ofte en række af de samme overvejelser, der ligger bag en afvisning efter enten art. 7(1)(b) om særpræg eller art. 7(1)(e) om egen karakter, teknisk funktionalitet eller væsentlig værdi. Denne holdning kommer også til udtryk hos generaladvokat Colomer, der om Court of Appeals forelæggelseskendelse udtaler, at denne *”bærer præg af en vis sammenblanding af begrundelsen for henholdsvis dels de absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), dels ugyldighedsgrunden i litra e), eller mere præcist forekommer disse grunde at overlappe hinanden.”*³¹

Såvel registreringsmyndigheder som de europæiske domstole har generelt været utilbøjelige til at benytte varemærkeforordningens art. 7 (1)(e) eller den tilsvarende direktivbestemmelse som selvstændig afvisningsgrund. Bestemmelsen synes i en række tilfælde at blive benyttet subsidiært til at bekræfte, at en produktform ikke har særpræg.³² I det omfang en produktform kan afvises på baggrund af begge afvisningsgrunde har man typisk valgt kun at henvise til bestemmelsen om særpræg i art. 7(1)(b) frem for et af de tre led af art. 7 (1)(e).³³

Det forhold, at bestemmelsen i forordningens art. 7(1)(e) ofte anvendes subsidiært i forhold til bestemmelsen om særpræg, er i teorien blevet kritiseret for at medføre større retsikker-

²⁸ T-162/02, *Fournier*, para. 59

²⁹ Se i denne forbindelse også Abercrombiedommen nævnt nedenfor

³⁰ C-299/99, para. 13

³¹ C-299/99 P, *Phillips*, para. 12

³² *Troussel m.fl.*, s. 1069

³³ Se f.eks. BoA R 82/1998, BoA R 70/1998-2 og BoA R 564/1999-1

hed for ansøgeren.³⁴ Spørgsmålet om valget mellem de to afvisningsgrunde har ikke kun teoretisk interesse, men har afgørende betydning for ansøgerens muligheder for senere igennem indarbejdelse at registrere sin produktform som varemærke, jf. art. 7(3). Bliver mærket afvist på baggrund af art. 7(1)(e), er der tale om et tegn der i lovgivningens forstand ikke kan/må fungere som varemærke, og mærket kan da heller ikke igennem senere indarbejdelse opnå en registrering. Bliver mærket derimod afvist på baggrund af art. 7(e)(b) om særpræg, er der intet til hinder for, at ansøger på et senere tidspunkt opnår en registrering, når mærket er indarbejdet.

Retten berører spørgsmålet i dommen vedrørende registrering af Procter & Gambles "knogleformede" sæbestykke vist nedenfor. Her udtaler man, at art. 7(1)(e) ikke vedrører særprægskravet eller kan anses som værende en del heraf, og at det derfor er vigtigt for ansøgerens retssikkerhed, at denne får mulighed for at udtale sig i forhold til samtlige påberåbte registreringshindringer.³⁵ Dommen fastslår dermed, at der principielt er tale om særskilte afvisningsgrunde, og at man som udgangspunkt ikke kan nøjes med at henvise kun til art. 7(1)(b), når afvisningen reelt sker pga. af et de tre led i art. 7(1)(e). Art. 7(1)(e) er altså ikke blot en variant af særprægskravet.



I relation til spørgsmålet om der kan opstilles en slags rækkefølge for eller en rangorden imellem de to bestemmelser, nævner Domstolen både i Linde m.fl. dommen og i Phillipsdommen, at direktivets art. 3 (1)(e) må betragtes som den primære registreringshindring.³⁶ Dette må gøre sig gældende tilsvarende for varemærkeforordningens bestemmelse. Dermed må spørgsmålet om registrering først afgøres ud fra forordningens art 7(1)(e), og kun i det omfang, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en registrering, bør der ses på spørgsmålet, om mærket har særpræg.

OHIMs Examination Guidelines udtaler da også vedrørende tredimensionelle varemærker:

*" Firstly, it has to be ascertained whether one of the grounds for refusal under Article 7 (1) (e) applies, as they cannot be overcome through acquired distinctiveness. "*³⁷

Herved synes man, i hvert fald i teorien, at følge tilgangen fra Linde m.fl. dommen.

³⁴ Folliard-Monguiral m.fl. s. 173 og Firth s. 94

³⁵ T-122/99, Procter & Gamble, para. 43

³⁶ C-53/01 - C-55/01, Linde m.fl. para. 44 og C-299/99, Phillips, para. 76

³⁷ Examination Guidelines s. 38

5.2 Hindringer, der kan overvindes igennem indarbejdelse

Et tegn, der i sig selv kan give forbrugeren oplysninger om varens kommercielle oprindelse og har adskillelsesevne, kan siges at have iboende eller oprindeligt særpræg. Tegn, der ikke har særpræg "fra begyndelsen" vil imidlertid i en række tilfælde også kunne registreres, såfremt de senere opnår dette igennem indarbejdelse.

Registreringshindringerne vedrørende manglende særpræg, beskrivende karakter og generiske betegnelser kan alle overvindes igennem indarbejdelse, jf. varemærkeforordningens art. 7(3).

Såfremt en forretningsdrivende benytter en produktform, vareudstyr eller emballage som varemærke og denne i begyndelsen af forbrugernes blot bliver opfattet som formen på det pågældende produkt og ikke som et varemærke med adskillelsesevne, vil formen ikke kunne registreres som varemærke. Lykkes det imidlertid forud for ansøgningens indgivelse at uddanne/informere ansøgers aftagerkreds om, at hans produkt ikke blot er et produkt, men tillige et særpræget varemærke, der giver oplysning om varens kommercielle oprindelse, vil han på et senere tidspunkt kunne opnå en registrering. På denne måde har formen på produktet i forbrugernes bevidsthed opnået en såkaldt "secondary meaning", hvorved forbrugerne nu opfatter produktet ikke blot som selve produktet, men tillige som et særpræget varemærke herfor.

Ved vurderingen af, om et mærke har opnået særpræg igennem indarbejdelse, må der foretages en helhedsvurdering, hvorved alt bevismateriale, der peger i retning af, at ansøgers tegn opfattes som et varemærke, tages i betragtning.³⁸

I Windsurfing Chimsee-dommen nævner Domstolen, at der må foretages "*en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøres, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidroerende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders*"³⁹. Bevisførelsen kan bl.a. ske ved spørgeskemaundersøgelser eller ved hjælp af udtalelser fra myndigheder eller organisationer.

Mærket må som udgangspunkt være blevet benyttet i den form, det søges registreret, for at kunne opnå særpræg igennem indarbejdelse. Dette indebærer, at brug af en produktform sammen med f.eks. et ordmærke næppe i sig selv vil være tilstrækkelig til at give selve produktformen særpræg.⁴⁰ OHIMs appelkammer har imidlertid indtaget den holdning, at det forhold at en produktform er blevet anvendt sammen med et ord- eller figurmærke ikke i sig selv hindrer at produktformen kan opnå særpræg, så længe disse andre elementer ikke på afgørende vis afleder forbrugernes opmærksomhed fra produktformen.⁴¹

³⁸ C-108-109/1997, *Windsurfing Chimsee*, para. 49

³⁹ C-108-109/1997, *Windsurfing Chimsee*, para. 54

⁴⁰ C-353/03, *Mars*

⁴¹ BoA R 381/2000, para. 20

Det ansøgte mærke må i sig selv have opnået særpræg og kendetegns karakter i kraft af indarbejdelsen, og forbrugerne må betragte det ansøgte mærke som et kendetegn i sig selv og ikke kun sammen med et andet mærke.

I "Werthers Echte"-dommen anerkender man imidlertid, at også brug af en todimensionel afbildning af det tredimensionelle varemærke kan være med at give det tredimensionelle mærke særpræg i kraft af indarbejdelse.⁴²

5.2.1 Særpræg

5.2.1.1 Generelt

I TRIPS aftalen er særpræg det eneste kriterium, der opstilles til afgrænsning af hvilke tegn, der kan opnå registrering⁴³. Denne bestemmelse kommer til udtryk i varemærkeforordningens art. 7 (1)(b), der udelukker "varemærker, som mangler fornødent særpræg", fra registrering. Varemærkedirektivets art. 3(1)(b) har en identisk ordlyd.

Særprægskravet har direkte sammenhæng med varemærkets grundlæggende evne til at adskille varer fra én forretningsdrivende fra varer fra andre forretningsdrivende. Sagt med andre ord: Et tegn kan slet ikke skabe et bindeled mellem afsenderen og varen og give forbrugerne oplysninger om varens kommercielle oprindelse, hvis det ikke har adskillelsesevne og dermed opfylder særprægskravet.⁴⁴

Særprægsvurderingen må - ligesom vurderingen i relation til en række af de øvrige registreringshindringer - foretages i sammenhæng med de varer og tjenesteydelser, som mærket søges registreret for. F.eks. vil ordmærket DIESEL næppe have særpræg, hvis det søges registreret for brændstof i klasse 4, mens det vil have særpræg, hvis det søges registreret for beklædningsgenstande i klasse 25.

Besidder mærket blot nogen grad af særpræg, finder bestemmelsen ikke anvendelse, og mærket kan således ikke nægtes registrering under henvisning til særprægskravet.⁴⁵ Den engelske direktiv- og forordningstekst taler da også om "*trade marks which are devoid of any distinctive character*".

Det følger af Domstolens praksis,⁴⁶ at der ikke kan opstilles nogen præcis grænse for, hvor stor en andel af forbrugerne, der aktuelt eller potentielt opfatter tegnet som varemærke, for at særprægskravet er opfyldt. Samtidig er forbrugerens evne til at opfatte et tegn som varemærke vanskelig at måle, og det er ikke det samme som det forhold, at forbrugerne kan genkende et bestemt mærke.⁴⁷

⁴² C-37/05, *Stock*, para. 50

⁴³ TRIPS, art. 15(1)

⁴⁴ C-104/01, *Libertel*

⁴⁵ T-34/00, *Eurocool Logistik*

⁴⁶ C-342/97, *Lloyd*

⁴⁷ *Jeremy Phillips*, s. 88.

Forordningen og Direktivet sonderer ikke mellem forskellige typer af varemærker. Derfor er det Domstolens udgangspunkt i relation til særprægsvurderingen, at der må stilles samme krav til alle typer af varemærker⁴⁸.

Simple og grundlæggende geometriske figurer, som f.eks. en firkant eller en cirkel vil ofte have vanskeligt ved i sig selv at opfylde særprægskravet. Kombineres figuren imidlertid med et ord eller en farve, vil det sammensatte mærke formentlig kunne overvinde kravet om særpræg og dermed kunne registreres - også selv om de to mærkebestanddele ikke hver for sig har særpræg. Særprægsvurdering må i en sådan situation ske i relation til hele det sammensatte mærket og ikke til de enkelte dele heraf. Ved et sådant mærke vil det imidlertid kun være den særprægede del, dvs. det sammensatte mærke, og ikke de to mærkeelementer hver for sig, der nyder beskyttelse. Herefter har indehaveren en varemærkeret til en firkant med den tilhørende tekst eller farve, men ikke til hverken en firkant eller tekstelementerne i sig selv.

Ved undersøgelsen af, om et mærke har særpræg, må der foretages en undersøgelse af mærkets helhedsindtryk.⁴⁹ I denne forbindelse bliver det afgørende, hvorvidt forbrugeren, og ikke en dommer eller en konkurrent, betragter mærket. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på, hvorledes en gennemsnitsforbruger af de pågældende varer opfatter mærket. Denne gennemsnitsforbruger må antages at være "[...] almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet [...]"⁵⁰ Samtidig anerkendes det dog, at denne gennemsnitsforbrugers opmærksomhedsniveau vil kunne variere, alt efter hvilke typer af varer, der er tale om.⁵¹

5.2.1.2 Særligt om produktformer

Særligt for vareformer gælder det, at forbrugerne må opfatte formen som et varemærke og ikke blot selve den vare, de ønsker at købe. Mærket må med andre ord have kendetegns karakter, og forbrugerne må - når de ser den pågældende produktform - se varens form som noget, der oprindelsesmæssigt adskiller denne fra varer af samme type. Fordi den almindelige sondring mellem varen og varemærket ikke er til stede, bliver dette vanskeligere end for traditionelle mærketyper.

Som nævnt ovenfor afskærer særprægsbestemmelsen kun mærker, der savner ethvert særpræg, hvorfor et mærke, der blot besidder nogen grad af særpræg, må tillades registeret.⁵² Det er Domstolens udgangspunkt, at der må stilles samme krav til alle typer af varemærker⁵³, hvilket indebærer, at de samme kriterier gør sig gældende ved vurderingen af, om vareudstyr, en produktform eller emballage har særpræg, som for bedømmelsen af ord- og figur-

⁴⁸ Se C-299/99, *Philips*, C-53-55/01, *Linde m.fl.*, C-404/02, *Nichols*, C-25/05, *Storck*, C-144/06, *Henkel* og C-238/06, *Develey*

⁴⁹ C-251/95, *Sabel*, para. 23

⁵⁰ C-210/96 *Gut Springenheide*, samt C-25/05, *Storck*

⁵¹ T-460/05 *B&O*, para. 30

⁵² T-88/00, *Maglite*, para. 34

⁵³ Se. C-299/99, *Philips*, C-53-55/01, *Linde m.fl.*, C-404/02, *Nichols*, C-25/05, *Storck*, C-144/06, *Henkel* og C-238/06, *Develey*

mærker. Herudover kan der i princippet ej heller stilles krav om, at vareudstyr, produktformer eller emballage skal udvise en højere grad af særpræg end ord- eller figurmærker.

Også et tegn bestående udelukkende af en produktform, emballage og vareudstyr kan derfor registreres; medmindre det savner ethvert særpræg. Imidlertid har man i retspraksis vedrørende produktformer anerkendt, at forbrugere ikke er vant til at opfatte disse tegn som et varemærke, og at dette forhold kan gøre det vanskeligt at bevise, at en produktform har fornødent særpræg.⁵⁴

Ligesom for figurmærker gælder det, at en produktform vanskeligt vil kunne opfylde særprægskravet, hvis den blot udgør *"en grundlæggende geometrisk form"*.⁵⁵ I sådanne tilfælde vil formen, ved tilføjelse ord, farver eller figurelementer kunne bibringes det fornødne særpræg.

I sagen om registrering af Henkels opvasketabletter konstaterer Retten, at opvasketabletten *"består af en kombination af ydre træk, der er naturlige og typiske for den pågældende vare"*.⁵⁶ Samtidig konstateres det, at man ikke, ved at lave tabletens to forskellige lag i forskellige farver og tilføje prikker i en tredje farve, kan give formen fornødent særpræg. Disse tilføjelser betragtes som *"variationer af varens grundformer, der virker naturlige"*, og tilføjelsen af farver giver ikke selve formen særpræg.⁵⁷ For at en produktform kan opfylde særprægskravet, må den være mere end blot en *"variant af de grundformer, der anvendes almindeligt"*⁵⁸ og mere end blot en *"naturlig variation"* af den pågældende varetypes *"standardform"*.⁵⁹

Også i tilfælde, hvori en produktform ikke udgøres af en grundlæggende geometrisk figur, vil denne kunne savne ethvert særpræg.

I Maglitedommen udtaler Domstolen:

*"jo mere den form, der søges registreret, ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent særpræg"*⁶⁰



Maglite lommelygten

⁵⁴ Se f.eks. T-460/05, *B&O*, para. 36

⁵⁵ T-30/00, *Henkel*, para. 53

⁵⁶ T-30/00, *Henkel*, para. 54

⁵⁷ T-30/00, *Henkel*, para. 58

⁵⁸ T-194/01, *Unilever*, para. 57

⁵⁹ T-194/01, *Unilever*, para. 36

⁶⁰ C-136/02 P, *Maglite*, para. 31

I tilknytning hertil slår man fast, at kun en vareform, der "*afviger betydeligt*" fra normen og sædvanen på det pågældende område, vil kunne opfylde særprægskravet.⁶¹ ⁶² Dommen indebærer, at en udformning ikke må være sandsynlig eller nærliggende for varer af den pågældende art, og at udformningen samtidig må adskille sig betydeligt fra den nærliggende form.⁶³ Ved denne vurdering må der tages udgangspunkt i vare- og tjenesteydelsefortegnelsen.

Kravet om, at en vareform må afvige betydeligt fra branchenormen eller sædvanen for de pågældende varer, må betragtes som det centrale krav i relation til produktformer. OHIM henviser da også fortsat til dommen i deres Examination Guidelines.⁶⁴ Spørgsmålet er, om senere retspraksis har ændret herpå.

I sagen om registrering af en Nestlé vandflaske, vist nedenfor, blev registrering tilladt. Retten fremhæver, at det ansøgte varemærke "*virkelig er specifik og ikke kan anses for ganske almindelig*"⁶⁵. Hvad Retten mener med, at formen er "specifik", er usikkert, men det må formodes, at man har ment, at formen var "særlig" eller "unik" i forhold til tilsvarende udformninger.



Dommen peger i retning af, at der - i hvert fald i forhold til emballage - ikke skal store afvigelser fra den forventelige form til for at overvinde særprægstærsklen. Så længe emballageformen ikke er "*ganske almindelig*", vil den kunne opfylde kravet. Dommen er udtryk for en relativt lempelig vurdering set i forhold til kravet i Maglite, hvorved der skal være tale om en "*betydelig afvigelse*" fra den naturlige og forventelige form for den pågældende type af produkter.

I Procter & Gamble-sagen nævnes det, at formen på et produkt, for at opfylde særprægskravet, må afvige fra den form, der "*[...] sædvanligvis anvendes for sæbe*".⁶⁶ I tilknytning hertil nævner man, at de konkave buer i sæbens side "*ikke [er] et væsentligt element i sæbens ydre fremtræden*"⁶⁷. I dommen ses formuleringen om "betydelig afvigelse" ikke anvendt, men dommens krav til, hvor nærliggende eller forventelig afvigelsen må være, synes at være i overensstemmelse med kravet om "betydelig afvigelse".

⁶¹ C-136/02 P, *Maglite*, para. 31

⁶² Se også C-456/01 P, *Henkel* og T-28/08 *Mars*, para. 28

⁶³ *Skovbo*, s. 26

⁶⁴ Examination Guidelines s. 38

⁶⁵ T-305/02, *Nestlé*, para. 41. Den engelske domstekst anvender den samme formulering

⁶⁶ T-63/01, *Procter & Gamble*, para. 43

⁶⁷ T-63/01, *Procter & Gamble*, para. 45

I sagen vedrørende registrering af B&Os "blyantsformede" højttaler, vist nedenfor, gentager Retten sit udgangspunkt fra Maglite og nævner, at det kun er produktformer, "[...] der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde deres grundlæggende oprindelsesfunktion [...]", der vil kunne opfylde særprægskravet⁶⁸



Herudover gentager man udtalelsen fra Nestlésagen om, at en produktform tillades registreret, fordi den "virkelig er specifik og ikke ganske almindelig"⁶⁹. Retten synes dermed at være af den opfattelse, at en udformning, der blot "ikke er ganske almindelig", kan udgøre en "betydelig afvigelse" fra normen eller sædvanen for den pågældende type af produkter.

Udtalelsen i Nestlésagen kan formentlig forklares ved, at der var tale om emballage, og at man var af den opfattelse, at "Gennemsnitsforbrugeren er [...] helt og holdent i stand til at opfatte de omhandlede varers emballageform som en handelsmæssig oprindelsesbetegnelse for varerne [...]"⁷⁰. I denne sag nævner man da ej heller noget krav om, at formen må "afvige betydeligt" fra normen eller sædvanen.

B&Odommen anvender begge formuleringer, og disse forekommer rent sprogligt vanskelige at forene. Kravet om "betydelig afvigelse" er senest gentaget i Bounty sagen⁷¹ og må betragtes som udtryk for gældende ret. I Domstolens praksis er det indtil videre kun dette krav, der er dækning for.⁷² Det forekommer ikke nærliggende, at dette krav kan opfyldes ved en udformning, der blot "ikke er ganske almindelig". En mulig forklaring på B&Osagens formulering kunne være, at Retten har sammenflettet præmisserne fra henholdsvis Maglite og Nestlé afgørelserne uden hensyntagen til, at den ene vedrører produktformer, mens den anden vedrører emballage.

På trods af det principielle udgangspunkt, der fastslår, at der stilles samme særprægskrav til alle mærketyper, forekommer kravet om en "betydelig afvigelse" reelt at indebære et højere krav til mærker bestående udelukkende af et produkts form end til ord- eller figurmærker. Et ikke særpræget ordmærke vil typisk kunne opfylde særprægskravet ved tilføjelse af relativt enkle figurlige elementer. Som eksempel kan anvendes BEST BUY-mærket nedenfor, der efter tilføjelse af meget simple figurlige elementer i form af et gult prisskilt er tilladt registreret for en række tjenesteydelser vedrørende salg af elektronik.

⁶⁸ T-460/05, *B&O*, para. 38. Se tilsvarende C-25/05 P, *Storck*, para. 28

⁶⁹ T-460/05, *B&O*, para. 40

⁷⁰ T-305/02, *Nestlé*, para. 34

⁷¹ T-28/08, *Mars*, para. 28

⁷² Se også C-238/06 P, *Develey*, para. 81 og i T-15/05, *De Weale*, para. 33



En ikke særpræget produktform kan ikke på tilsvarende vis gives det fornødne særpræg ved at tilføje relativt enkelte udsmykninger eller farver.⁷³

Baggrunden for kravet om "betydelig afvigelse" er, at man ikke mener, forbrugere er vant til at opfatte en produktform som et varemærke. Man har imidlertid anerkendt, at forbrugere på en række specifikke områder i højere grad er vant til at opfatte (dele af) et produkts form som et varemærke. I Daimlersagen fastslår Retten, at formen på et kølegitter til en bil er "*et væsentligt element i køretøjernes udseende og er også afgørende for adskillelsen mellem modellerne på markedet, som er fremstillet af forskellige bilkonstruktører*".⁷⁴ Samtidig anser man det ikke for en hindring for registrering, at kølegitteret tillige har en teknisk funktion. I sagen nævnes kravet om "betydelig afvigelse" ikke. Afgørelsen viser, at det formentlig er lettere for et vareudstyrmærke at opfylde særprægskravet end for en "hel" produktform.

5.2.1.2.1 Variationsmuligheder

Ved vurderingen af, hvor langt ansøgers mærke må ligge fra den forventelige og normale form, spiller antallet af variationsmuligheder en væsentlig rolle. Såfremt der kun findes et begrænset antal variationsmuligheder, og ansøger alligevel formår at skabe en produktform, der i et vist omfang adskiller sig fra det almindeligt kendte, vil en registrering nemmere kunne opnås. Er der derimod tale om et produktmarked, hvorpå der findes mange forskellige udformninger i forvejen, der ikke nyder beskyttelse som varemærke, vil der skulle mere til, for at ansøgers form skiller sig ud.⁷⁵

I appelkammersagen fra OHIM vedrørende registrering af parfumeflasken, vist nedenfor, lægges der afgørende vægt på det forhold, at der på parfumemarkedet kun findes et begrænset antal variationsmuligheder. Henset hertil mener appelkammeret, at der er tale om en karakteristisk og særegen emballageform.



5.2.1.2.2 Forbrugernes opmærksomhedsniveau

Varernes pris samt varens forventelige brug spiller en rolle for forbrugernes opmærksomhedsniveau på købstidspunktet. Dette moment tillægges vægt i B&Odommen⁷⁶, hvori det forhold, at der er tale om en række af de dyreste produkter på markedet, antages at skærpe

⁷³ T-30/00, *Henkel*

⁷⁴ T-128/01 *Daimler*, para. 42

⁷⁵ *Folliard-Monguiral m.fl.*, s. 170 og T-88/00, *Maglite*, para. 37

⁷⁶ T-460/06, *B&O*, para. 33

forbrugernes opmærksomhedsniveau. Omvendt bliver det i Henkelsagen⁷⁷ slået fast, at forbrugernes opmærksomhedsniveau i relation til opvasketabletter er lav, da der er tale om relativt billige dagligvarer.

Herudover kan den måde, den pågældende type af varer normalt bliver præsenteret for forbrugeren på i en købsituation, tillægges betydning. OHIMs appelkammer har vedrørende parfume-flasken, indtaget det standpunkt, at det forhold, at parfume normalt står på en hylde i en flaske (og ikke i dens øvrige indpakning) ved siden af andre flasker på købstidspunktet, gør det mere nærliggende for forbrugere at opfatte flasken som et forretningskendetegn. Her-til kommer, at ordmærker eller figurmærker, der er indgraverede i en klar glasflaske ofte vil være vanskelige at læse/genkende, hvorfor forbrugeren vil tillægge flaskens form større betydning.⁷⁸ Afgørelsen vedrører emballage, men tilsvarende forhold må antages at gøre sig gældende i forhold til vareformer.

I B&Osagen påberåber ansøger sig, at det forhold, at dennes varer i almindelighed kun bliver solgt igennem et selektivt distributionssystem og af forhandlere, der ikke sælger andre produkter end B&Os, bør føre til, at mærket lettere har det fornødne særpræg. Således er det ansøgerens opfattelse, at forbrugere er bevidste om varens kvalitet, og at de "[...] [først] erhverver den [...] efter grundige undersøgelser".⁷⁹ Om man samtidig søger at antyde, at forbrugerne, der står i en B&O-butik, nødvendigvis må forvente, at den højtaler, de køber i butikken, stammer fra B&O, og at dette forhold er med til at skabe et bånd mellem mærket og varens afsender, fremgår ikke klart. Domstolen afviser imidlertid argumentet i sin helhed og fastslår, at ansøgers faktiske distributionsform til enhver tid kan ændres og i det hele taget udelukkende er afhængig af ansøgers selv.⁸⁰

I relation til spørgsmålet om et mærkes oprindelige særpræg, forekommer det korrekt ikke at tillægge ansøgerens egen distributions- og salgsform betydning. Skulle ansøgers argumenter følges, ville et mærkes registrerbarhed kunne afhænge af, hvorvidt ansøger på ansøgningstidspunktet driver en bestemt butik. Hvis butikken senere lukker, ville ansøger da risikere en annullation af mærket? Samtidig vil ansøger næppe kunne hindre, at varer påført dennes mærke bliver solgt af andre forhandlere, der måske ikke nødvendigvis kun sælger dennes produkter. Formen må i sig give et budskab om varens kommercielle oprindelse og ikke kun, hvis den præsenteres for forbrugeren i forbindelse med en bestemt distributionsform eller butiksindretning, der måske samtidig benytter ansøgers ord- eller figurmærker.

5.2.1.2.3 Formens synlighed på købstidspunktet

I dommen vedrørende Procter & Gambles sæbestykke synes Retten at tillægge det betydning, at sæbens form som udgangspunkt ikke er synlig for forbrugeren på købstidspunktet, men kun i forbindelse med varens løbende brug.⁸¹

⁷⁷ C-456/01 P og C-457/01 P, *Henkel*, para. 56

⁷⁸ BoA R 476/2001-3

⁷⁹ T-460/06, *B&O*, para. 19

⁸⁰ T-460/06, *B&O*, para. 31

⁸¹ T-63/01, *Procter & Gamble*, para. 49

Også i sagen vedrørende Bountybaren nævnes det, at "rillerne" eller "bølgerne" på toppen af chokoladebaren ikke er synlige på købstidspunktet og dermed ikke kan være med til at opfylde særprægskravet.⁸²

Dette moment tillægges også betydning i sagen vedrørende parfumeflasken ovenfor⁸³, hvor det forhold, at parfumeflasken normalt er synlig på købstidspunktet, taler for, at flaskens form lettere vil blive opfattet som varemærke.

De nævnte domme peger således i retning af, at formens synlighed på købstidspunktet har betydning for forbrugernes evne til at opfatte produktformen som varemærke og for særprægsvurderingen.

I Arsenal sagen tager Domstolen stilling til, om brug af ARSENAL ordmærket på et halstørklæde af forbrugerne vil blive opfattet som et varemærke, der angiver tørklædets kommercielle oprindelse, eller om forbrugerne blot vil se ordet som udtryk for støtte eller loyalitet overfor fodboldklubben. Ved vurderingen af dette spørgsmål lægger Domstolen vægt på forvekslingsrisikoen, ikke blot forud for og på selve købstidspunktet, men også på den forvekslelighedsrisiko, der vil kunne opstå efter dette tidspunkt, ved at forbrugere bærer det uoriginale tørklæde.⁸⁴

Fra Arsenaldommen kan der drages en parallel til spørgsmålet, om formen på en vare skal være synlig på købstidspunktet for at kunne opfylde særprægskravet. Dommen kan formentlig tages til støtte for, at ikke kun formens synlighed på købstidspunktet, men også på et senere tidspunkt, vil kunne tages i betragtning ved vurderingen, af om en produktform har kendetegns karakter og særpræg. Følges denne tankegang, er formens synlighed på købstidspunktet ikke en nødvendig betingelse for, at en produktform kan opnå kendetegns karakter.⁸⁵

Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt at tillægge det afgørende betydning, om formen er synlig eller ej på købstidspunktet, ved særprægsvurderingen. Stort set alle produkter forhandles - i hvert fald i bestemte distributionsled - indpakket, og det vil ofte være tilfældige momenter, som ansøgeren ikke har kontrol over, der afgør, om en vare bliver solgt indpakket eller ej. Direktiv- og forordningsteksten stiller da ej heller krav om, at en produktform er synligt på købstidspunktet, for at den kan fungere som varemærke. Det må anerkendes at også en forbrugers iagttagelse af andre, der f.eks. bærer en særpræget beklædningsgenstand, vil kunne skabe en efterspørgsel af indehaverens produkt og være med til at øge forbrugernes opfattelse af formen som et varemærke. Dette synes også at være antagelsen i teorien.⁸⁶

⁸² T-28/08, *Mars*, para. 33

⁸³ BoA R 476/2001-3

⁸⁴ C-206/01, *Arsenal*, para. 57

⁸⁵ I C-361/04, *Picasso* fastslår Domstolen, i forhold til en indsigelsessag, at forvekslingsrisiko efter salgstidspunktet kan tages i betragtning.

⁸⁶ *Phillips: The Thin End of The Wedge*, note 15

5.2.1.2.4 Formstøbning modsat blivende fremtoning

En beslægtet problemstilling vedrører spørgsmålet, om en produktform må have en blivende fremtoning for at kunne opfylde særprægskravet.

En vares form, der søges registreret som varemærke, kan enten være formstøbt (f.eks. Tobleronechokoladen) eller have en blivende fremtoning (f.eks. Phillips barbermaskinen). Således vil f.eks. en Toblerone chokoladebar have en forskellig form, alt efter om den befinder sig i et køleskab eller i solen på en varm sommerdag eller afhængigt af, om den er blevet spist helt eller delvist.

I dommen om Procter & Gambles sæbestykke afviste Retten⁸⁷ ansøgerens argumenter om, at en i et stykke sæbe indgraveret tekst ville forsvinde hurtigere end sæbens knogleform, som værende irrelevante i forbindelse med særprægsvurderingen. Idet man synes at lægge afgørende vægt på, om formen er synlig på købstidspunkt, kan dommen formentlig læses således, at det forhold, at formen ikke har en blivende fremtoning, ikke tillægges betydning ved særprægsvurderingen.

Ud over formstøbte produkter, der er beregnede til konsumering, findes der produkter der nok har en blivende fremtoning, men som, pga. de materialer, de er udført i, kan have en varierende fremtoning. Ved en afgørelse truffet af OHIMs appelkammer⁸⁸ vedrørende en netpose til vaskemiddel, som blev forsøgt registreret som sit eget varemærke, afvises varemærket pga. manglende særpræg. I afgørelsen nævnes det, at det forhold, at det ansøgte mærke "has no stable shape", medfører, at dette ikke kan have kendetegnsfunktion og ikke af forbrugere vil blive opfattet som et særpræget varemærke.

Afgørelsen viser, at det kan være vanskeligere at overvinde særprægskravet, når der er tale om en vare, som har en varierende fremtoning. Appelkammerets afgørelse bliver kritiseret af Folliard-Monguiral m.fl., der fremhæver, at kravet ikke er blevet stillet i senere praksis, og at der ikke på baggrund af varemærkeforordningen kan opstilles et krav om, at en produktform skal være stabil for at kunne opnå registrering.⁸⁹ I Marsdommen synes det forhold, at "bountybaren" ikke har en blivende fremtoning, ikke at blive tillagt betydning ved særprægsvurderingen.⁹⁰

Ud fra en mere teoretisk betragtning kan alle vareformer siges at ændre sig med tiden. Således vil et par jeans eller selv en Legoklods også på sigt kunne blive slidt eller gå i stykker og derved få en anden fremtoning. Dette forhold bør næppe i sig selv udelukke varemærkeretlig beskyttelse. Retten synes da også ved Procter & Gamblesagen at lægge dette til grund. Resultatet i sagen skyldes imidlertid, at man har ment, at det kun er formens synlighed på købstidspunktet og ikke efter, der har betydning ved særprægsvurderingen.

⁸⁷ T-63/01, *Procter & Gamble*, para. 49

⁸⁸ BoA R 820/1999-3

⁸⁹ Folliard-Monguiral, m.fl. s. 171

⁹⁰ T-28/08, *Mars*

Som nævnt bør imidlertid også former, der ikke er synlige på købstidspunktet kunne opfylde særprægskravet. Et naturligt udgangspunkt i relation til særprægsvurderingen, må være formens tiltænkte og forventede almindelige fremtoning - både før og efter købstidspunktet.

5.2.1.2.5 Varens æstetiske formgivning

Det er i almindelighed anerkendt, at det forhold, at mærkets frembringelse er udtryk for særlig kreativitet, eller at mærket er særligt smukt, ikke i sig selv taler for, at mærket har særpræg.⁹¹ Omvendt kan et varemærke ikke nægtes registrering alene under henvisning til, at udformningen heraf er banal, eller at der ikke er udvist originalitet i forbindelse med mærkets udformning.⁹²

Det er ikke et krav, at en produktform udover selve formen er udstyret med særlige udsmykninger eller lignende. Således fandt Domstolen, at Phillips' trehovedede barbermaskine, vist nedenfor - under henvisning til at "[...] der ikke kræves nogen af fantasien frembragt tilføjelse, såsom pynt [...]" - ikke kunne nægtes registrering pga. manglende særpræg.⁹³

I relation til vareformer fremfører ansøgeren ofte, at produktet har et særligt originalt design, er nyt eller har vundet forskellige designpriser til støtte for, at særprægskravet er opfyldt. Sådanne argumenter afvises generelt under henvisning til, at disse forhold ikke i sig selv skaber adskillelsesevne for mærket.⁹⁴ I et vist omfang taler det nærmest imod, at varen har særpræg, idet sådanne designpriser gives for varens æstetiske udformning, og således er udtryk for, at varen efterspørges som følge heraf, og ikke pga. af formens værdi som varemærke.

Imidlertid kan det forhold, at vareformen er den første af sin slags og dermed i forbrugernes øjne adskiller sig markant for almindelig kendte former for den pågældende type af varer, være et forhold, der gør det lettere at opnå kendetegns karakter og dermed særpræg.

5.2.1.2.6 Faktisk monopol

I Phillipssagen påstår ansøgeren, at det forhold, at man i kraft af sine patentrettigheder i en årrække har haft et faktisk monopol på den omhandlede produktform, gør, at forbrugere nødvendigvis må forbinde formen med Phillips, hvorfor formen har opnået adskillelsesevne.⁹⁵ Domstolen nævner, at dette forhold kan være med til at bevise, at et mærke har opnået særpræg igennem indarbejdelse, men synes dog ikke at tillægge argumentet betydning, idet det fortsat må bevises, at gennemsnitsforbrugeren af de relevante varer vil betragte tegnet som varemærke og ikke blot som selve varen.

OHIM synes også generelt utilbøjelige til at betragte et faktisk monopol som et argument for, at ansøgers mærke ikke kan nægtes registrering.⁹⁶

⁹¹ *Folliard-Monguiral m.fl.*, s. 171

⁹² T-135/99, *Taurus-Film*

⁹³ C-299/99, *Phillips*

⁹⁴ BoA R 377/1999-1

⁹⁵ C-299/99, *Phillips*, para. 54

⁹⁶ Examination Guidelines, s. 21

Argumentet er på sin vis logisk. Er der kun én forretningsdrivende, der laver et bestemt produkt, vil forbrugerne lettere antage, at produktet stammer fra denne. Det forekommer imidlertid at være i modstrid med varemærkerettens formål at tilkende en *tidsubegrænset* varemærkeret, fordi ansøger tidligere har haft en *tidsbegrænset* patentret på det samme produkt. En accept af denne argumentation ville være i modstrid med tanken om, at varemærkeretten ikke af en omvej må benyttes til at skabe evigtvarende produktmonopoler. Samtidig peger det forhold, at (dele af) formen har været beskyttet af et patent i retning af, at disse karakteristika er en følge af et teknisk resultat.⁹⁷

5.2.1.3 Amerikansk praksis vedrørende særpræg

I amerikansk ret er der mulighed for på føderalt niveau at beskytte vareudstyr - trade dress imod eftergørelse. Beskyttelsen af trade dress giver mulighed for varemærkeretlig beskyttelse af bl.a. et produkts udformning, dets emballage samt øvrigt vareudstyr. I det hele taget kan "*the total image of a product [which] may include features such as size, shape, color, or color combinations, texture [or] graphics*" nyde beskyttelse.⁹⁸ Beskyttelsen kan opnås enten igennem en formel registrering eller igennem brug som en uregistreret varemærkeret.⁹⁹¹⁰⁰ I begge tilfælde kræves det, at det omhandlede trade dress kan fungere som varemærke, har særpræg samt ikke er funktionelt.¹⁰¹

I retspraksis har der været anvendt forskellige tests til afgørelsen af, hvornår et varemærke har fornødent særpræg. I *Abercrombie & Fitch*sagen¹⁰² opstiller man generelt en slags rangorden i relation til mærkers grad af særpræg. Således fastslår man, at "arbitrary eller fanciful" varemærker besidder den største grad af særpræg, og at disse sammen med suggestive mærker altid vil have iboende særpræg, idet de ikke giver forbrugeren nogen vejledning med hensyn til hvilken type varer, mærket anvendes for. Sådanne mærker giver, ifølge dommen, forbrugere mulighed for at forbinde mærket med varens afsender. Herefter kommer de deskriptive mærker, der som udgangspunkt kun kan opnå særpræg igennem indarbejdelse. Til sidst kommer de generiske mærker, der ifølge dommen aldrig vil kunne opnå særpræg, idet de aldrig vil kunne angive andet end selve varen.

Den i *Abercrombie* beskrevne tilgang står - i hvert fald teoretisk - i modsætning til europæisk praksis, hvor der ikke direkte kan opstilles en slags rangorden i forhold til mærkers særprægniveau. Imidlertid vil der også i EU være en tendens til, at originale og "selvopfundne" mærker lettere vil kunne opfylde særprægskravet, men tilgangen er mindre firkantet, og der findes ikke bestemte typer af mærker, der per se er udelukkede fra at kunne opnå særpræg igennem indarbejdelse. I praksis vil udfaldet dog formentlig i langt de fleste tilfælde blive det samme som i amerikansk ret. Samtidig står det klart, at særprægniveauet også i EU har en

⁹⁷ Se nærmere herom nedenfor under pkt. 5.3.2.3

⁹⁸ *John H. Harland v. Clarke Checks*, (1981)

⁹⁹ *Sequeira*, s. 251 og 252.

¹⁰⁰ Beskyttelsen findes i The Lanham Act art. 43(a)

¹⁰¹ Se nærmere om funktionalitet i amerikansk ret nedenfor under pkt. 5.3.2.3.1

¹⁰² *Abercrombie & Fitch v. Hunting World*, (1976). Afgørelsen er omtalt af *Sequeira*, s. 251 og Barwinski, s. 121

direkte sammenhæng med beskyttelsesomfanget, og mærker, som "kun lige akkurat" når over særprægsterskelen, vil således have et meget snævert beskyttelsesomfang.¹⁰³

En anden test, der i USA er blevet anvendt til afgørelsen af om et givent mærke har særpræg, bliver opstillet i Seabrooksagen¹⁰⁴. Denne sag vedrørte en indsigelse imod registrering af en konkurrents lignende mærke som udsmykning på emballage. Seabrooks mærke, som indsigelsen baseres på, ses nedenfor.



Indsigelsen blev afvist, idet man henviste til, at indsigerens mærke ikke havde fornødent særpræg.

Den i sagen opstillede test kræver, at følgende undersøges:

- 1) hvorvidt den pågældende form er almindelig eller grundlæggende for den pågældende type af varer.
- 2) om den pågældende form i forhold til det bestemte forretningsområde, for hvilken den søges registreret, er særlig eller usædvanlig.
- 3) om der blot er tale om *"a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods"*

Såfremt alle tre betingelser er opfyldte, er der som udgangspunkt tale om trade dress, der har særpræg og dermed kan nyde beskyttelse.

Testen med de tre trin har betydelige ligheder med europæisk praksis, hvor man også afskærer almindelige og naturlige produktformer for den givne type af varer samt ser på, i hvor høj grad den ansøgte produktform adskiller sig fra sådanne former.

I en længere periode har forskellige føderale Circuitdomstole anvendt såvel Abercrombiemodellen som Seabrookmodellen til afgørelse af, om trade dress havde særpræg også uden indarbejdelse.¹⁰⁵

Anvendelse af Abercrombietesten på trade dress er fra forskellig side blevet kritiseret. Således er det blevet fremhævet, at testen er udformet med henblik på vurderingen af, om et

¹⁰³ C-251/95, *SABEL*

¹⁰⁴ *Seabrook Foods v Bar-Well Food*, (1977)

¹⁰⁵ *Sequeira*, s. 252, bl.a. Brooks Shoe dommen og Chevron dommen

ordmærke har særpræg, og at ordmærker altid vil have en primær sproglig betydning, mens der ikke tilsvarende findes primær betydning for et trade dress.¹⁰⁶ Til gengæld er Seabrook-testen blevet rost for i højere grad end Abercrombietesten at anerkende de vanskelighederne ved at opfatte en produktform som varemærke, der influerer særprægsvurderingen, når der er tale om trade dress.¹⁰⁷

Anvendes Abercrombietesten på produktformer, kan der argumenteres for, at en produktform aldrig vil kunne være "fanciful, "arbitrary" eller "suggestive", når varen er sit eget varemærke for de varer, som mærket henviser til. Sådanne mærker vil dermed aldrig kunne have særpræg uden indarbejdelse, fordi en produktform først og fremmest opfattes som varen selv og ikke som et tegn, der giver forbrugeren vejledning med hensyn til varens kommercielle oprindelse.

I tilknytning til spørgsmålet om, hvilken test der bør anvendes ved afgørelsen af, om et trade dress har særpræg, har der også bestået en vis divergens med hensyn til spørgsmålet, om der gælder samme særprægskrav til trade dress som til traditionelle mærketyper¹⁰⁸, herunder navnlig, om trade dress overhovedet kan have iboende særpræg.

Disse spørgsmål har Supreme Court i et vist omfang taget stilling til ved afsigelsen af *Two Pesos v. Taco Cabana*-dommen¹⁰⁹. Sagen vedrørte en påstået krænkelse af trade dress i form af et restaurantkoncept. Konceptet omfattede bl.a. "[...] *the overall image of a Mexican restaurant, including décor, festive atmosphere, and dining and patio areas decorated brightly with murals, paintings, and artifacts [...]*".

Supreme Court indleder afgørelsen med at gennemgå opdelingen af mærker nævnt i Abercrombietesten og fastslår, at også trade dress vil kunne falde i én af de tre første kategorier af "fanciful, arbitrary eller suggestive" mærker og dermed have iboende særpræg. Under henvisning til at der ikke findes særlig grund til at behandle traditionelle varemærker og trade dress forskelligt, slås det fast, at det pågældende restaurantkoncept har fornødent særpræg også uden, at det er nødvendigt for indehaveren at påvise, at mærket har opnået "secondary meaning".¹¹⁰

Selv om man nævner Abercrombietesten, tager afgørelsen ikke direkte stilling til hvilken af de to ovennævnte tests, der bør anvendes ved afgørelsen af, om trade dress har særpræg.¹¹¹ Idet man anvender testen, kan det dog formentlig udledes, at man ikke finder, at der er noget til hinder for anvendelse af Abercrombietesten også på trade dress.

En relativt vag og abstrakt beskrivelse af et restaurantkoncept, som det omhandlede i *Two Pesos*-sagen, vil næppe kunne opfylde de krav, der stilles til grafisk gengivelse i EU.¹¹² På det-

¹⁰⁶ *Dillon m.fl.*, s. 953 med henvisninger

¹⁰⁷ *Dillon m.fl.*, s. 955 med henvisninger

¹⁰⁸ *Dillon m.fl.*, s. 944, med noter

¹⁰⁹ *Two Pesos v. Taco Cabana*, (1992)

¹¹⁰ *Shiffrin*, s. 279

¹¹¹ *Dillon m.fl.*, s. 946.

¹¹² Jf. C-273/00, *Sieckmann*

te punkt kan amerikansk ret siges at give en bredere beskyttelse af den bagvedliggende ide eller koncept - i hvert fald igennem varemærkeretten.

Efter afsigelsen af Two Pesos-dommen anvender forskellige føderale domstole fortsat såvel Abercrombiemodellen (nu blot med den modifikation, at også trade dress kan være fanciful, arbitrary eller suggestive) som Seabrookmodellen til afgørelse af, om trade dress har særpræg. Samtidig er der efter afsigelsen af dommen opstået en vis usikkerhed om, hvorvidt det er alle former for trade dress, der kan have særpræg uden indarbejdelse, eller om dette kun gjordes sig gældende, når der som i Two Pesos var tale om en slags emballage.

Dette spørgsmål tog Supreme Court stilling til i sagen Wal-Mart v. Samara, hvor virksomheden Samara Brothers påstod, at deres uregistrerede varemærket til en serie af børnetøj dekoreret med hjerter, blomster og frugter m.v. var krænket, idet supermarkedskæden Wal-Mart solgte en lignende serie af produkter. Wal-Mart gjorde under sagen gældende, at de pågældende beklædningsgenstande ikke kunne nyde beskyttelse som varemærke, idet de ikke opfyldte særprægskravet. Wal-Mart mente endvidere ikke, at det var muligt for "product designs" at udvise særpræg uden indarbejdelse. Samara gjorde heroverfor gældende, at det i medfør af Two Pesos-sagen var muligt for trade dress at have særpræg også uden indarbejdelse.

Under sagen fastslår den amerikanske højesteret, at "product designs" ikke kan udvise særpræg, uden at der er sket en indarbejdelse af produktformen på en sådan måde, at den i forbrugernes opfattelse har opnået "secondary meaning." Som følge heraf fandt man ikke, at Wal-Mart havde krænket de omhandlede designs. Man nævner samtidig at man ikke mener, at afgørelsen er i strid med Two Pesos-afgørelsen, idet denne reelt vedrører en slags emballage eller indpakning - i kraft af restaurantens fremtoning - og ikke selve varen.¹¹³ Man gjorde det klart under sagen, at det fortsat bør være muligt at påvise, at øvrige former for trade dress har iboende særpræg.¹¹⁴

Supreme Court afviser samtidig at anvende Abercrombietesten på de omhandlede produkt designs, idet man ikke fandt testens kriterier egnede til at afgøre, om der var tale om et særpræget "product design". Man nævner under sagen i stedet Seabrooktesten, men giver ikke nogen klar vejledning med hensyn til, hvorledes det skal afgøres, om et produkt design eller de øvrige former for trade dress har særpræg.

Wal-Martdommen er blevet kritiseret, idet sondringen mellem emballage og "product designs" er vanskelig at foretage. I selve dommen har man i et vist omfang foregrebet denne kritik og nævner, at f.eks. Coca-Colaflassen for de fleste forbrugere vil udgøre emballage for Coca-Colasodavanden, mens det for f.eks. en forbruger, der samler på forskellige læskedriksflasker vil være flasken, der er selve produktet. Man nævner samtidig, at vanskelighederne ved at sondre imellem, hvorvidt der er tale om emballage eller om en produktform under alle om-

¹¹³ Dommer Scalia nævner selv i Wal-Martsagen at restaurantkonceptet i Two Pesos, havde karakter af enten "product packaging" eller "[...] some tertium quid that is akin to product packaging and has no bearing on the present case." se Wal-Mart, s. 9

¹¹⁴ Afgørelsen baserer sig til dels på Qualitex afgørelsen, der fastslår, at en farve aldrig vil kunne have iboende særpræg.

stændigheder er mindre, end vanskelighederne ved at afgøre, hvornår et "produkt design" ville blive opfattet som varemærke og have iboende særpræg.

Sequeira roser afgørelsen for at skabe større klarhed og påpeger, at produktformer fortsat kan nyde ophavsretlig og designmæssig beskyttelse også uden indarbejdelse.¹¹⁵ Hun kritiserer dog afgørelsen for ikke at tage stilling til, hvilken test der bør anvendes ved afgørelsen af, om emballage har iboende særpræg. Afgørelsen skaber således heller ikke direkte nogen klarhed omkring de to tests i Abercrombie- og Seabrooksagerne.

Wal-Martdommen må i høj grad antages at være afsagt på baggrund af praktiske overvejelser. Som det ses i europæisk praksis, er der store vanskeligheder forbundet med at fastslå, hvornår en produktform har iboende særpræg. En forbruger, der for første gang ser et produkt, vil som udgangspunkt blot antage, at han ser produktet, og ikke opfatte selve produktets form som et tegn, der giver ham oplysninger om produktets kommercielle oprindelse. Dette gør sig formentlig også gældende, selv om der er tale om en meget usædvanlig produktform (Supreme Court nævner en cocktailshaker formet som en pingvin). Vanskelighederne ved i disse situationer at fastslå, hvornår en produktform alligevel kan fungere som varemærke, har man i USA undgået ved helt at afskære muligheden for at produktformer kan have særpræg uden indarbejdelse. Samtidig har man holdt muligheden åben for, at produktformer, som beviseligt bliver opfattet af forbrugerne som et varemærke, fortsat kan registreres som følge af indarbejdelse. Herved har man i alt fald opnået en mere gennemskuelig retstilstand, end det er tilfældet i EU.

5.3 Hindringer, der ikke kan overvindes igennem indarbejdelse

Bestemmelsen i forordningens art. 7(1)(e) indebærer et absolut forbud imod registrering af tegn, der udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, skyldes et teknisk resultat, eller som giver varen væsentlig værdi.

I Phillipsdommen¹¹⁶ udtaler domstolen at "*Begrundelsen for registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer.*" Et af bestemmelsens centrale formål er således at foretage en afgrænsning overfor design- og patentretten samt at varetage almenhedens interesse i den frie adgang produktudformninger.

I G-Stardommen¹¹⁷ tog Domstolen stilling til spørgsmålet, om registreringshindringen i direktivets art. 3(1)(e)(iii) kan overvindes igennem indarbejdelse. Domstolen slog fast, at en udformning af varen, der giver denne væsentlig værdi, aldrig kan udgøre et varemærke for varen i art. 7(3)s forstand¹¹⁸, og at denne registreringshindring ikke kan overvindes igennem indarbejdelse. At dette ikke er muligt, følger tillige direkte af formuleringen af forordningens

¹¹⁵ Sequeira, s. 256.

¹¹⁶ C-299/99, Phillips para. 78

¹¹⁷ C-371/06, G-star. Dommen omtales nærmere nedenfor under 5.3.3

¹¹⁸ C-371/06, G-star, para. 28

art. 7(3) og direktivets art. 3(3), der udtrykkeligt opregner de registreringshindringer, der kan overvindes igennem særpræg.

Alle tre led af bestemmelsen i art. 7(1)(e) finder anvendelse på "en udformning". Som følge heraf er der som udgangspunkt intet til hinder for at anvende bestemmelsen også på todimensionelle figurmærker, der viser en produktform.¹¹⁹

De tre registreringshindringer i art. 7 (1)(e) vil nedenfor blive gennemgået hver for sig. I praksis er det imidlertid vigtigt at holde for øje, at bestemmelserne vanskeligt lader sig adskille fuldstændigt fra hinanden. Der består et vist overlap imellem de tre bestemmelser. F.eks. vil det ofte være tilsvarende betragtninger, der fører til at afvise et mærke som følge af egen karakter og som følge af, at formen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

5.3.1 Egen karakter

Varemærkeforordningen art. 7(1)(e)(i) udelukker tegn, der udelukkende består af "*en udformning, der følger af varens egen karakter*" fra registrering. Direktivteksten indeholder en tilsvarende formulering.

Bestemmelsen har kun været anvendt sparsomt i praksis, hvilket måske kan skyldes den naturlige sammenhæng med bestemmelserne om særpræg i art 7(1)(b) og om beskrivende karakter i art. 7(1)(c), der også finder anvendelse på produktformer.

Bestemmelsen indebærer, at produktformer, der udgøres af den almindelige eller naturlige form for en bestemt type af varer, ikke vil kunne registreres som varemærke for disse varer. Det er så at sige grundformen, der er afskåret fra at kunne registreres. Dette hænger naturligt sammen med at forbrugere, hvis de ser et produkt udformet som grundformen af et givent produkt f.eks. et stol med fire ben, et sæde og et ryglæn, blot vil betragte formen som varen, nemlig en stol, og ikke som et kendetegn.

I det omfang der blot er tale om mindre fravigelser fra denne grundform, f.eks. en stol med et særligt udformet ryglæn, kan tegnet hævdes ikke "udelukkende" at bestå af en udformning, der skyldes varens egen karakter. I dommen vedrørende Procter & Gambles sæbestykke gav Retten ansøger medhold i, at bestemmelsen ikke kunne finde anvendelse på den ansøgte sæbeform med riller og konkave buer i længderetningen. Denne udformning følger ikke af et sæbestykses karakter, og Retten udtaler, at "*[...] det er ubestridt, at der findes andre udformninger af sæber i handlen, som ikke har disse kendetegn.*"¹²⁰ Samme tilgang synes at være fulgt af appelkammeret i Marssagen, hvor Bountybarens bølgeformede riller på toppen adskiller den tilstrækkeligt fra chokoladebarers grundform.¹²¹

Bestemmelsen synes således ikke generelt at være til hinder for, at en vare kan "blive sit eget varemærke", men hindrer blot, at bestemte varetypers grundform kan gøres til genstand for en eneret.

¹¹⁹ Se C-25/05 P, *Stock*, C-457/01 P, *Henkel og Phillips*, High Court (UK)

¹²⁰ T-122/99, *Procter & Gamble*, para. 55

¹²¹ BoA R 1325/2006-2, para. 28

Firth nævner, at reglen også må kunne anvendes på emballage i tilfælde, hvor emballagens udformning skyldes varetypens grundform, f.eks. en rund kasse til et cykelhjul, men ikke hvor emballagens udformning blot skyldes hensynet til den konkrete vare, f.eks. en aflang trekantet kasse til Toblerone chokoladen.¹²² Dette forekommer korrekt.

5.3.1.1 Hvilke varer?

Når bestemmelsen afskærer registrering af bestemte varetypers grundform, bliver det interessant at afgøre, i relation til hvilke varettyper formen må vurderes. Tegnet vil således for det første kunne følge af "varens egen karakter" i relation til de i varefortegnelsen nævnte varer. For det andet vil man kunne se specifikt på de varer, ansøgeren påtænker at benytte mærket for. Følges denne tankegang vil en ren produktform stort set altid være udelukket fra registrering. En tredje mulighed er, at se "varens egen karakter" i forhold til, hvad der i forbrugernes opfattelse udgør én type af varer.¹²³ Denne problemstilling gør sig også gældende i relation til art. 7(1)(e)(ii) vedrørende teknisk resultat og vil blive behandlet samlet her.

De engelske forordnings- og direktivtekster anvender udtrykket "nature of the goods". Udtrykket gør det nærliggende at betragte i hvert fald "naturskabte" produkter, f.eks. en banan, som havende én naturlig form. Omvendt kan der ikke siges at findes nogen naturgiven fremtoning for menneskeskabte produkter som f.eks. en isdessert eller maskineopvaskemiddel-tabletter.¹²⁴

Den britiske dommer Jacob J. overvejer i relation til den britiske Phillipsdom i forhold til hvilke varer bestemmelsen om "teknisk resultat" bør vurderes. Vedrørende spørgsmålet, hvad der nærmere må forstås ved "varen", nævner han, at bestemmelsen vil kunne ses enten i forhold til varefortegnelseens formulering, der nævner "elektriske barbermaskiner", bredere i relation til "mekaniske barbermaskiner" eller "barbermaskiner" som sådan, men også snævrere og kun i forhold til "trehovedede roterende barbermaskiner" og dermed til selve den ansøgte produktform. Jacob J. ender med at konkludere, at bestemmelsen om teknisk funktion bør ses i relation til "elektriske barbermaskiner", idet disse af forbrugerne opfattes som "a single type of commercial article".¹²⁵ Følges denne tilgang, må der - ud fra en mere kommerciel betragtning - ses på den relevante forbrugers opfattelse af produktmarkedet.

Alison Firth nævner, at der ved denne afgrænsningen af varer, som mærket bør vurderes i relation til, kan skeles til det konkurrenceretlige substitutionsprincip.¹²⁶ Princippet anvendes i praksis ved, at man i relation til en bestemt vare forestiller sig en prisstigning på 5-10 % og derefter overvejer, hvorvidt forbrugeren af produktet ville skifte til et andet (nærliggende) produkt som følge af prisstigningen. Er dette tilfældet er der tale om to særskilte markeder. Såfremt denne betragtning anvendes på f.eks. maskineopvasketabs¹²⁷, må det formentlig

¹²² Firth, s. 95 ff.

¹²³ Firth. s. 96

¹²⁴ Jeremy Phillips, s. 145

¹²⁵ Phillips, High Court (UK)

¹²⁶ Firth. s. 97

¹²⁷ T-129/00, Procter & Gamble

lægges til grund, at forbrugerne af disse ikke, som følge af en mindre prisstigning vil skifte til maskinopvaskemiddel i pulverform, men derimod er villige til at betale en ikke ubetydelig merpris for "tabs". Dermed vil der være tale om to separate markeder, hvorfor vurderingen af, om opvasketabletten følger af varens egen karakter eller skyldes et teknisk resultat, skal foretages kun i relation til opvasketabs og ikke til maskineopvaskemiddel eller opvaskemiddel generelt.

Samlet set forekommer det berettiget ved vurderingen af, om et tegn følger af varens egen karakter eller hensynet til et teknisk resultat, ikke kun at lægge vægt på vare- og tjenestefortegnelsens ordlyd, idet man ved at følge en sådan tilgang meget nemt vil kunne komme udenom de to bestemmelser ved at formulere sin varefortegnelse anderledes. En ansøger ville ved at vælge en bredere formulering af sin varefortegnelse ("maskineopvaskemiddel" eller måske blot "opvaskemiddel") lettere kunne opnå en registrering, end hvis han vælger en mere snæver og præcis beskrivelse i varefortegnelsen ("maskinopvasketabs"), hvilket ikke forekommer hensigtsmæssigt. Omvendt er vurderingen af, hvad en forbruger betragter som "én type af kommercielle produkter" være vanskelig at foretage, og de europæiske domstole synes ikke direkte at have givet nogen vejledning med hensyn hertil. I denne forbindelse vil det konkurrenceretlige substitutionsprincip, som nævnt af Firth, måske kunne give en vis vejledning.

Kriteriet, om der kommercielt set er tale om én type af produkter i forbrugerens øjne, synes at være et bedre egnet kriterium end mere formalistiske betragtninger på baggrund af varefortegnelsen til afgørelsen af, hvilke varer bestemmelserne i art. 7(1)(e)(i) og 7(1)(e)(ii) skal anskues i forhold til.

5.3.2 Teknisk resultat

Varemærkeforordningens art. 7(1)(e)(ii) udelukker tegn, der udelukkende består af "*en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat*" fra registrering. Direktivteksten indeholder en tilsvarende formulering.

Bestemmelsen søger at hindre former, der er betinget af varens funktion, fra at kunne opnå registrering som varemærke. Den bagvedliggende tanke er, at én enkelt forretningsdrivende ikke igennem varemærkeretten skal kunne opnå en eneret til en teknisk funktion ved varen, som må antages at være attraktiv også for ansøgerens konkurrenter.

5.3.2.1 Alternative former

Et centralt fortolknings spørgsmål vedrørende bestemmelsen om teknisk resultat har været situationer, hvori det tekniske resultat, der opnås ved at anvende produktformen, også ville kunne opnås ved at anvende en alternativ form. I sådanne tilfælde har det været hævdet, at bestemmelsen må være uanvendelig. Baggrunden for denne diskussion er en fortolkning af ordet "*nødvendig*". Tanken er, at den pågældende udformning ikke er nødvendig, hvis der findes andre udformninger, der i teknisk og økonomisk forstand er ligeværdige og kan udvirke samme resultat.¹²⁸

¹²⁸ Schovsbo s. 65

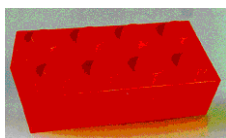
Den centrale dom i denne henseende vedrører Phillips' registrering af deres trehovedede barberbaskine. Under en krænkelssag imod en af Phillips' konkurrenter blev det som modpåstand gjort gældende, at registreringen måtte annulleres, fordi formen var nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Phillips bestred dette og gjorde gældende, at et tilsvarende teknisk resultat, som det der kunne opnås ved anvendelse af deres produkt, tillige ville kunne opnås ved at anvende en lang række andre udformninger, hvorfor bestemmelsen efter deres opfattelse ikke kunne anvendes.

Allerede under sagen i det britiske High Court bemærker Jacob J., at det er meget vanskeligt at forestille sig en ting, som nødvendigvis skal have én bestemt udformning for at kunne udføre en bestemt funktion, og at bestemmelsen stort set aldrig vil kunne anvendes, hvis denne fortolkning følges strikt.¹²⁹

Efter at sagen blev appelleret til det britiske Court of Appeal¹³⁰, blev der stillet en række spørgsmål til Domstolen herunder spørgsmålet, hvorvidt tilstedeværelsen af alternative udformninger, der opnår det samme tekniske resultat, udelukker anvendelse af bestemmelsen. Domstolen slog herefter fast, at det forhold, at "*der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat,*"¹³¹ ikke udelukker anvendelse af bestemmelsen.

På trods af Domstolens generelle afvisning af læren om alternative former i Phillipsdommen har spørgsmålet igen påkaldt sig opmærksomhed i Legosagen.

Sagen vedrører udslettelse af Legos 3D-registrering af deres Lego-klods vist nedenfor.



Lego påstår under sagen, at Domstolen ikke ved Phillipsdommen generelt har udelukket, at funktionelle kendetegn vil kunne registreres som varemærke. Man mener, at Phillipsafgørelsen kun har søgt at udelukke funktionelle former, der ville indebære at "*[...] indehaveren får eneret til tekniske løsninger eller en udformnings funktionelle kendetegn som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer [...]*"¹³².

På baggrund af Phillipsdommen, mener man at kunne sondre mellem begreberne "teknisk løsning" og "teknisk resultat".¹³³ Det forhold, at der findes alternative former, der kunne føre til samme "tekniske resultat", udelukker ikke anvendelse af bestemmelsen (Phillips). Findes der derimod alternative former, der benytter sig af samme "tekniske løsning", vil disse udelukke, at bestemmelsen kan anvendes, idet indehaveren i et sådant tilfælde ikke får en eneret til en teknisk løsning. Problemet i Phillipssagen var således - ifølge Lego, at der fandtes alternative

¹²⁹ *Phillips*, High Court (UK)

¹³⁰ *Phillips*, Court of Appeal (UK)

¹³¹ C-299/99, *Phillips*, para. 84

¹³² T-270/06, *Lego*, para. 29

¹³³ T-270/06, *Lego*, para. 32

former, der kunne føre til samme "tekniske resultat", men ikke alternative former, der benyttede samme "tekniske løsning".

Det "tekniske resultat" kan i forhold til legoklodserne siges at være sammenkoblingsmekanismen. Ifølge Lego indebærer Phillipsdommen blot, at det forhold, at der kan ske sammenkobling på anden vis, end det sker ved Legos klods, ikke gør bestemmelsen uanvendelig. Det forhold, at det tekniske resultat, dvs. sammenkoblingen af klodser vil kunne opnås ved brug af f.eks. sugekopper eller en mekanisk lås, gør altså ikke bestemmelsen uanvendelig.

Findes der derimod flere "tekniske løsninger", der kan frembringe den samme type af sammenkobling, så som "krydsformede" knopper i stedet for runde, bør dette føre til at bestemmelsen er uanvendelig. Så længe konkurrenterne kan benytte andre "tekniske løsninger" til at frembringe det samme "tekniske resultat", bør bestemmelsen ifølge ansøgeren ikke kunne anvendes.

Retten afviser denne sondring¹³⁴ og slår samtidig fast, at det tillige er uden betydning, om der findes andre "tekniske løsninger", der kan frembringe samme tekniske resultat.

Dommen er under anke til Domstolen.¹³⁵ Generaladvokat Mengozzi har afgivet sin udtalelse og anbefaler i forhold til dette punkt, at Rettens afgørelse fastholdes.

De to domme afviser begge teorien om alternative former. Retstilstanden på nuværende tidspunkt kan udtrykkes således, at bestemmelsen i forordningens art. 7(1)(e)(ii) om teknisk resultat finder anvendelse, selv om der måtte findes andre udformninger, der kan udvirke den samme "tekniske løsning" eller det samme "tekniske resultat".

5.3.2.2 Ikke tekniske mærkebestanddele

Formuleringen "udelukkende består af tegn" indebærer rent sprogligt, at bestemmelsen - såfremt der blot er enkelte dele af formen, der ikke er nødvendige for at opnå et teknisk resultat - ikke vil kunne anvendes. I Phillipsdommen har man imidlertid slået fast, at bestemmelsen kan anvendes såfremt *"[...] væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat."* Således er det ikke tilstrækkeligt, at enkelte uvæsentlige dele af udformningen ikke skyldes hensynet til et teknisk resultat.

I Legodommen gentager man formuleringen fra Phillipsdommen og udtaler endvidere, at *"tilføjelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, ikke indebærer, at en udformning ikke er omfattet af den absolutte registreringshindring, hvis alle de væsentlige kendetegn ved udformningen svarer til en sådan funktion."*¹³⁶

I sit forslag til afgørelse til Domstolen anbefaler generaladvokaten at fastholde, at bestemmelsen kan anvendes, når blot "væsentlige funktionelle træk" ved udformningen skyldes hen-

¹³⁴ T-270/06, *Lego*, para. 40

¹³⁵ C-48/09 P, *Lego*

¹³⁶ T-270/06, *Lego*, para. 38

synet til et teknisk resultat.¹³⁷ Han mener imidlertid, at der bør opstilles en mere præcis test til afgørelse af, hvad der udgør varens væsentlige kendetegn.

I det første trin af denne test bør det fastslås hvilke væsentlige elementer, der findes ved den udformningen, der søges registreret. Herefter bør det afgøres, om disse væsentlige elementer alle er nødvendige for at opnå det tekniske resultat. Er dette tilfældet, kan mærket ikke registreres.

Består udformningen kun delvist af funktionelle elementer, vil det i testens andet trin skulle undersøges, om man ved at tilkende ansøger en varemærkeret forhindrer konkurrenter i at benytte udformningens funktionelle kendetegn, og om der derved opstår en "*ulempe for konkurrenterne, der ikke står i forbindelse med vedkommendes egne tegns omdømme*".¹³⁸ Dette kan eventuelt forhindres ved anvendelse af disclaimere eller ved en snæver udmåling af mærkets beskyttelsesomfang.

Såfremt en tilkendelse af en eneret ikke udgør en særlig konkurrencebegrænsning for konkurrenterne, må der i testens tredje fase foretages en vurdering af, om figuren som helhed har særpræg, på trods af eventuelle funktionelle elementer. Har den det, og er testens anden fase opfyldt, vil den kunne registreres som varemærke.¹³⁹

Generaladvokatens test til afgørelse af hvad, der udgør væsentlige kendetegn, forekommer kompliceret og giver ikke vejledning mht. hvad, der må betragtes som væsentlige henholdsvis uvæsentlige dele af et givent mærke. Kernen i vurderingen synes fortsat at være en mere overordnet afgørelse af, om formen som helhed skyldes et teknisk resultat.

5.3.2.3 Hvad betyder resultat?

De to domme nævnt ovenfor tager ikke stilling til betydningen af begrebet "resultat". Man kan i denne forbindelse navnlig spørge, hvad formen skal være et teknisk resultat af.¹⁴⁰

For det første kan "resultat" antages at henvise til det resultat, som varen kan præstere. I tilfældet med Phillips barbermaskine, en tættere og mere effektiv barbering af ujævne flader. For det andet kan det henvise til et resultat af måden, selve varen eller emballagen bliver fremstillet på. Dette sås at være tilfældet i den danske afgørelse vedrørende Ritter Sports indpakning.¹⁴¹ I sagen henviser man til, at emballagens fremtoning skyldes den tekniske metode, hvorved den er frembragt, og at der ikke kan opnås en eneret til en udformning, der reelt skyldes denne fremstillingsmetode. Et helt tredje resultat kunne være, at varen er billigere eller nemmere at fremstille som følge af, at den nu er produceret i en bestemt form.

¹³⁷ Generaladvokatens udtalelse i C-48/09 P, *Lego*, para. 61

¹³⁸ C-48/09 P, *Lego*, para. 74

¹³⁹ *Lisbet Andersen*

¹⁴⁰ *Firth*, s. 97.

¹⁴¹ U1996.848H

Formentlig bør alle tre typer af "resultater" kunne indgå ved anvendelsen af bestemmelsen, og der synes ikke at foreligge retspraksis, der specifikt udelukker anvendelsen i en af de tre situationer.

Et andet spørgsmål er, om det tekniske resultat, som en bestemt produktform udvirker, rent faktisk objektivt skal være til stede, eller hvorvidt det blot er afgørende, at forbrugerne (måske) fejlagtigt tror, at formen udvirker et teknisk resultat. Spørgsmålet var fremme i den britiske Phillipssag¹⁴², hvor Phillips' argumenter om, at barbermaskinens form ikke gav en bedre eller tættere barbering end en "almindelig" barbermaskine, blev afvist under henvisning til Phillips egen markedsføring, der påstod, at dette var tilfældet. Således var det afgørende, at forbrugerne tror, at formen giver et bedre teknisk resultat, og at de ikke vælger formen pga. associationen til Phillips.

5.3.2.4 Betydning af løbende eller tidligere patent- og brugsmodelrettigheder.

5.3.2.4.1 Amerikansk ret

Den amerikanske U.S.C. Title 15 § 1052(e)(5) indebærer, at et varemærke "*[which] Consists of a mark which [...] comprises any matter that, as a whole, is functional.*" ikke kan registreres.

Den grundlæggende definition af funktionalitet i retspraksis findes i Inwooddommen, der fastslår:

*"in general terms, a product feature is functional . . . if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article".*¹⁴³

I Vornadodømmen¹⁴⁴ vedrørende ulovlig eftergørelse af sagsøgerens trade dress i form af en riste til en ventilator gjorde sagsøgte gældende, at de forhenværende patentrettigheder til udformningen af Vornados ventilationsriste måtte føre til, at disse måtte betragtes som funktionelle. Den tiende Circuit-appeldomstol gav sagsøgte medhold og fastslog, at den funktionelle værdi af én produktudformning, der blev betragtet som vigtig nok til at tilkende et patent, i langt de fleste tilfælde vil være større end kendetegnsværdien ved formen. Som følge heraf kan en patentbeskyttet produktform ikke beskyttes som trade dress, hvis denne er "*[...] a described, significant inventive aspect of the invention, so that without it the invention could not fairly be said to be the same invention [...]*".¹⁴⁵ Udgør produktformen en central og innovativ del af et tidligere patent, vil formen således ikke kunne nyde beskyttelse som trade dress. Man gik imidlertid ikke så langt som til at fastslå, at ethvert "feature" ved en produktform, der har været offentliggjort i et patent, automatisk måtte betragtes som funktionelt.¹⁴⁶

¹⁴² *Phillips*, High Court (UK)

¹⁴³ *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories* (1982). *Qualitex v. Jacobson* (1995). opstiller i relation til "æstetisk funktionalitet" yderligere krav. Se afsnit 5.3.3.5

¹⁴⁴ *Vornado Air Circulation Systems v Duracraft Corporation* (1995)

¹⁴⁵ *Vornado Air Circulation Systems v Duracraft Corporation* (1995), s. 15

¹⁴⁶ Cotter, s. 34 ff.,

En række andre domme har efterfølgende indtaget divergerende standpunkter i forhold til spørgsmålet.¹⁴⁷ Som følge heraf har Supreme Court ved Traffixdommen taget stilling hertil. Sagen vedrørte en påstået krænkelse af en stander til et skilt, der bøjer når skiltet bliver påvirket af vindstød, således at skiltet ikke vælter.



Supreme Court slår i sagen fast, at det forhold, at en bestemt produktudformning tidligere har været beskyttet af et patent, ikke per se udelukker formen fra at kunne nyde beskyttelse som trade dress. Man konstaterer imidlertid, at et udløbet patent er "[...] *strong evidence that the features therein claimed are functional* [...]"¹⁴⁸. Samtidig udgør den omhandlede form både den centrale del af patentkravene og "the essential" feature i det omhandlede varemærke. Derfor fører tilstedeværelsen af et udløbet patent til, at det er rettighedshaveren, der må bevise, at den eftergjorte "feature" ikke er funktionel.¹⁴⁹

5.3.2.4.2 Europæisk ret

I Legosagen nævnes det udløbne patent som et blandt flere momenter, der peger i retning af, at der er tale om en produktform, der skyldes et teknisk resultat. Der synes dermed ikke at være noget til hinder for at en produktform, der er genstand for enten et løbende eller et tidligere patent, kan registreres som varemærke. Samtidig står det klart, at et patent, også i EU, vil være et blandt flere momenter, der kan pege i retning af, at formen skyldes hensynet til et teknisk resultat.

I OHIMS appelkammerafgørelse i Legosagen nævnes det, at et tidligere patent "*is practically irrefutable evidence that the features therein disclosed or claimed are functional*"¹⁵⁰. Man henviser i denne forbindelse til Traffixdommen. Traffixdommen fastslår netop, at et patent kun fører til en formodning for at den omhandlede form er funktionel, men at denne formodning kan tilbagevises af indehaveren. Det forekommer således ikke korrekt, under henvisning til Traffixdommen at fastslå, at et udløbet patent udgør "irrefutable evidence". Det må også antages, at man med formuleringen blot søger at antyde, at det praktisk set er meget vanskeligt for ansøger at tilbagevise den formodning for funktionalitet, et tidligere patent skaber.

¹⁴⁷ I Zip Dee (1996) syntes en distriktsdomstol at gå skridtet videre og fuldstændig udelukke elementer indeholdt i patentet fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse. Den syvende Circuit appeldomstol i Thomas & Betts dommen (1998) blot tillægger et patent "some evidence" i forhold til funktionalitetsspørgsmålet. Se Cotter s. 35

¹⁴⁸ Traffix Devices v. Marketing Displays (2001)

¹⁴⁹ McCormick, s. 542

¹⁵⁰ BoA R 856/2004, para. 40

I sit forslag til afgørelse i Legosagen anbefaler Generaladvokaten, at det forhold at Legoklodsen tidligere har været beskyttet af patent og designrettigheder, må betragtes som *"en stærk formodning for, at de væsentlige kendetegn ved genstandens udformning opfylder en teknisk funktion"*¹⁵¹, og henviser også til Traffixdommen.

5.3.3 Væsentlig værdi

Bestemmelsen i art. 7(1)(e)(iii) indebærer, at *"tegn, som udelukkende består af" "en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi"*, ikke kan registreres. Bestemmelsen søger at afskære produktformer, der valgt af hensyn til at gøre varen tiltalende i forbrugerens øjne, fra at kunne nyde beskyttelse som varemærke. I en sådan situation prøver ansøgeren reelt at beskytte et attraktivt karaktertræk ved varen frem for formens evne til at skabe en association mellem produktet og dets afsender. Samtidig er det en af de bagvedliggende tanker med reglen at skabe en afgrænsning i forhold til design- og ophavsretten, som kun i en tidsbegrænset periode giver mulighed for at beskytte et produkts formgivning.

Teoretisk kan reglen om væsentlig værdi anvendes, uanset om den væsentlige værdi består i en æstetisk, økonomisk eller kommerciel værdi.¹⁵² I praksis er bestemmelsen om "væsentlig værdi" hovedsageligt blevet anvendt på produktformer, der opnår en væsentlig værdi i kraft af en æstetisk tiltalende fremtoning.¹⁵³ Tanken er, at hvis en forbruger vælger formen, fordi den er æstetisk tiltalende, vælger han den ikke pga. dens funktion som varemærke.

Bestemmelsen er vanskelig at anvende, fordi de særlige former for udsmykninger og ændringer, en ansøger kan lave på sin vare, i forhold til et "almindeligt" produkt af den samme type, ofte tillige er dem, som kan være med til at give formen kendetegns karakter og opfylde særprægskravet.¹⁵⁴ Skulle bestemmelsen udelukke alle æstetisk tiltalende former, ville det i praksis være stort set umuligt at opnå en registrering af en produktform som varemærke. Det forhold, at en vare har en tiltrækkende og dekorativ formgivning, fører derfor heller ikke i sig selv til at udelukke beskyttelse af formen på baggrund af bestemmelsen.¹⁵⁵ Praksis viser, at der ydermere må være tale om en type produkter, som forbrugerne vælger på baggrund af deres udseende.

5.3.3.1 G-Star v. Benetton dommen

Den nederlandske dom vedrørende bestemmelsen om væsentlig værdi, G-Star v. Benettondommen¹⁵⁶ handlede om en påstået krænkelse af en række syninger på et par jeans. Dommen har i relation til spørgsmålet om indarbejdelse været henvist til domstolen.¹⁵⁷

¹⁵¹ Generaladvokatens udtalelse i C-48/09 P, *Lego*, para. 67

¹⁵² BoA R 497/2005, para. 24

¹⁵³ BoA R 497/2005, para. 19

¹⁵⁴ *Troussel m.fl.*, s. 1071

¹⁵⁵ BoA R 497/2005, para. 25

¹⁵⁶ *G-Star*, Hoge Raad (NL)

¹⁵⁷ C-371/06, *G-Star*. Se afsnit 5.2

G-Star havde registreret to varemærker, hvorved man gjorde krav på varemærkeretlig beskyttelse af en række syninger på et par jeans. De fem syninger, der var registreret, var alle udført i en i forhold til stoffet kontrasterende farve. Billeder af de to registreringer ses nedenfor.



G-Star påstod, at en konkurrent havde krænket de to varemærker ved at anvende tilsvarende syninger på deres jeans. Over for krænkelespåstanden gjorde modparten gældende, at registreringen af de pågældende mærker måtte annulleres, fordi de karakteristiske træk ved disse gav varen "væsentlig værdi", jf. varemærkedirektivets art. 3(1)(e)(iii).

Under den nationale del af sagen udtaler det nederlandske Hoge Raad¹⁵⁸, at bestemmelsen kun kan anvendes i tilfælde, hvori der er tale om "*en type varer, hvis udvendige formgivning, pga. dens skønhed eller originalitet i betydelig grad er med til at bestemme produktets markedsværdi*"¹⁵⁹. Bliver varens markedsværdi derimod i høj grad bestemt af varemærkets tiltrækningskraft i forhold til forbrugeren, finder bestemmelsen ikke anvendelse.

Det må derfor undersøges, om varens tiltrækningskraft for forbrugerne skyldes, at de finder formen på det omhandlede par jeans attraktiv, eller om forbrugerne tillægger det værdi, at der er tale om et kendetegn. Vælger forbrugerne bukserne pga. formens tiltrækningskraft, vil bestemmelsen finde anvendelse.

Under sagen nævner Hoge Raad tillige, at ordet "udelukkende" ikke hænger sammen med, i hvor høj grad varens form giver varen "væsentlig værdi". Varens værdi i forbrugernes øjne behøver dermed ikke udelukkende at skyldes *varens* tiltrækkende virkning på forbrugeren. Bestemmelsen vil også kunne anvendes, hvor en del af den tiltrækkende virkning skyldes *varens* formgivning, og en del af denne virkning skyldes *mærket* og dermed formens kendetegns karakter. Når blot en væsentlig del af den tiltrækkende virkning skyldes varens formgivning, vil bestemmelsen kunne anvendes. Denne fortolkning bliver også lagt til grund af OHIM i B&Osagen, der under henvisning til de tyske, franske og spanske direktiv- og forordningstekst lægger afgørende vægt på, at der er tale om "*én væsentlig værdi*"¹⁶⁰ og dermed blot én af grundene til, at produktet virker attraktivt i forbrugernes øjne.

Denne fortolkning indebærer formentlig til gengæld, at ordet "udelukkende" bør læses i sammenhæng med ordet "tegn". Dette drøftes nærmere nedenfor.

¹⁵⁸ *G-Star*, Hoge Raad (NL)

¹⁵⁹ *G-Star*, Hoge Raad (NL), afsnit 4 (uofficiel oversættelse)

¹⁶⁰ BoA 497/2005, para. 25

På baggrund af disse betragtninger når Høge Raad frem til, at varemærket ikke kan håndhæves over for den påståede krænker, fordi syningerne på bukserne giver varen "væsentlig værdi".

Den G-Stardommen, baserer sig på Beneluxpraksis fra tiden før varemærkedirektivet, der indeholdte en tilsvarende bestemmelse vedrørende "væsentlig værdi". G-Stardommen henviser således til en sag vedrørende krænkelser af de kendte "Burberrytern", hvor denne praksis blev udviklet.¹⁶¹

Under denne sag blev princippet om, at bestemmelsen kan anvendes i tilfælde, hvori der er tale om "*en type varer, hvis udvendige formgivning, pga. dens skønhed eller originalitet i betydelig grad er med til at bestemme produktets markedsværdi*" i, udviklet.¹⁶²

Selvom sagen vedrører tiden fra før harmoniseringsdirektivet, må denne praksis fortsat formodes at have en vis betydning også på europæisk plan. Burberrys I Dommen bliver også nævnt i OHIMs praksis, herunder B&Oafgørelsen vedr. art. 7(1)(e)(iii), omtalt nedenfor.

5.3.3.2 "udelukkende"

Rent sprogligt knytter ordet "udelukkende" sig til ordet "tegn", hvilket også synes lagt til grund i G-Star dommen. Dette indebærer rent sprogligt, at hele tegnet må bestå af en udformning, der giver varen væsentlig værdi, for at bestemmelsen finder anvendelse.

I relation til bestemmelsen om "teknisk resultat" har retspraksis imidlertid slået fast, at denne bestemmelse kan anvendes, selv om der findes uvæsentlige mærkebestanddele, der er ikke-tekniske.¹⁶³ Det kan overvejes, om noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til bestemmelsen om "væsentlig værdi", således at denne også vil kunne anvendes, hvor der også i tegnet findes mærkebestanddele, der ikke er med til at give varen væsentlig værdi.

Art. 7(1)(e)(iii) vil formentlig næppe udelukke registrering af produkter, hvoraf kun relativt små dele af et større eller mere kompliceret produkts formgivning er valgt udelukkende på baggrund af æstetiske overvejelser. I sådanne situationer findes der ud over den del af formgivningen, som er naturlig for produkter af den pågældende type, også i mærket øvrige elementer, som kan betragtes som dominerende mærkebestanddele.¹⁶⁴ I disse tilfælde består varemærket ikke "udelukkende af tegn", "hvorved varen får en væsentlig værdi".

I tilfælde hvor den æstetiske formgivning vedrører en central del af varen, vil der kunne argumenteres for, at tegnet, som giver varen væsentlig værdi, kun udgør en del af mærket, hvorfor tegnet ikke udelukkende består af en udformning, der giver varen væsentlig værdi. Søger man f.eks. at registrere et "helt" bælte, med bl.a. et æstetisk tiltalende spænde, kan det hævdes at spændet nok er æstetisk tiltalende, men at tegnet udover spændet udgøres af andre mærkeelementer, der ikke giver varen væsentlig værdi. Er det derimod kun bælte-

¹⁶¹ NJ 1989/834 (Burberrys I) (Benelux)

¹⁶² *Strowel*, s. 163

¹⁶³ C-299/99, *Phillips* og T-270/06, *Lego*

¹⁶⁴ *Folliard-Monguiral*, m.fl., s. 171

spændet, der søges registreret, kunne man argumentere for at spændet, som giver varen (bæltet) væsentlig værdi, udgør "hele tegnet", og at hele tegnet giver varen væsentlig værdi.

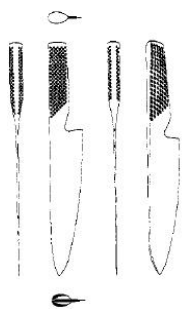
Følges denne tilgang, vil det teoretisk være nemmere for en ansøger at opnå en varemærketil formlen på hele varen end til et vareudstyrsmærke til en del heraf. Denne fortolkning forekommer dog for formalistisk, især når der henses til, at det tilsigtede kerneområde for bestemmelsen netop må antages at være de hele produktformer. I tilknytning hertil, kan der formentlig i et vist omfang analogiseres fra praksis vedrørende bestemmelsen om teknisk resultat. Udformninger, der ud over de centrale og væsentlige mærkebestanddele, udgøres af mindre tilføjelser og udsmykninger, der ikke giver varen væsentlig værdi, vil formentlig også kunne rammes af bestemmelsen.

Et relateret spørgsmål er hvorvidt ordet "udformning" (på engelsk "the shape") indebærer, at bestemmelsen kun finder anvendelse, når der er tale om en hel produktform. Det må imidlertid anerkendes, at også dele af en vare eller udsmykninger hertil vil kunne give hele varen væsentlig værdi. Det afgørende må formentlig være, om mærkets særprægede dele alle giver varen væsentlig værdi, hvorfor bestemmelsen bør derfor formentlig også kunne anvendes på vareudstyrsmærker.

5.3.3.3 Hvilke varetyper

Ved vurderingen af, om bestemmelsen om væsentlig værdi finder anvendelse, må det overvejes, om der er tale om en type af varer, der af forbrugerne bliver valgt pga. af deres æstetiske formgivning, jf. G-Star dommen. Bestemmelsens naturlige kerneområde synes dermed at være varetyper så som tøj, smykker, dekorationer og lign., mens den ikke vil kunne anvendes på f.eks. byggematerialer, der, når de først er blevet anvendt, ikke er synlige.

Folliard-Monguiral m.fl. nævner i relation til dette spørgsmål OHIMs appelkammerafgørelse¹⁶⁵ vedrørende en tredimensionel registrering af "Global" kniven vist nedenfor.



I afgørelsen bliver spørgsmålet om "væsentlig værdi" ikke nævnt. Man tillader imidlertid registreringen, idet man anser formen som havende fornødent iboende særpræg. Baggrunden for at man ikke nævner art. 7(1)(e)(iii), må formodes at være, at man har ment, at knive som hovedregel vælges ud fra andre parametre end deres visuelle fremtoning. De to forfattere anfægter dette synspunkt og nævner følgende:

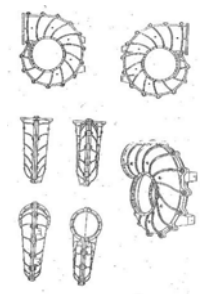
"It is incorrect to consider that a three-dimensional mark gives substantial value to goods only where those goods raison d'être is primarily decorative. The argument according to which

¹⁶⁵ BoA R 1070/2000-2

the substantial value of a knife does not depend on its external configuration but on the sharpness of its blade, etc. is largely contradicted by current marketing practices and by the public's corresponding expectations".¹⁶⁶

Bestemmelsens ordlyd giver ikke grundlag for at indskrænke dens anvendelsesområde til bestemte typer af produkter. Det forekommer derfor naturligt ved vurderingen af, om der er tale om en type produkter, der vælges på baggrund af deres udseende, at lægge afgørende vægt på forbrugernes opfattelse af den pågældende produkttype. Således vil bestemmelsen kunne anvendes ikke blot på produkttyper, der traditionelt bliver valgt af forbrugeren på baggrund af deres visuelle fremtoning, men også på en række produkttyper, der måske nok traditionelt er blevet valgt på baggrund af deres funktionelle egenskaber, men i dag i højere grad må antages at blive valgt på baggrund af deres visuelle indtryk. Eksempler herpå kunne være møbler, køkkenudstyr, biler og elektronik.

Denne tilgang synes at være fulgt i sagen vedrørende registrering af nedenstående mærke for pumper m.v. i klasse 7.



I sagen bliver det slået fast, at den hornagtige form er udsædvanlig og særpræget for pumper m.v. I relation til art. 7(1)(e)(iii), nævnes det, at det forhold, at der er tale om meget dyre industrielle produkter, der opnår deres værdi i kraft af deres funktion og ikke kan antages at blive valgt af forbrugeren pga. deres udseende. Herved lægges der vægt på opfattelsen hos den kategori af forbrugere, der typisk må forventes at aftage det pågældende produkt, frem for mere formelle overvejelser om, hvorvidt pumper er en kategori af produkter, der i almindelighed bliver valgt på baggrund af deres ydre fremtoning.¹⁶⁷

Folliard-Monguiral, m.fl. nævner, at bestemmelsen efter sin ordlyd ikke finder anvendelse på emballage, idet emballage næppe i sig selv vil kunne give varen "væsentlig værdi".¹⁶⁸ Firth¹⁶⁹ nævner dog, at et produkts emballage i en række tilfælde vil kunne repræsentere en større økonomisk værdi end selve indholdet. Dermed synes der, i hvert fald teoretisk, ikke at være noget til hinder for, at bestemmelsen kan anvendes også på emballage.

¹⁶⁶ Folliard-Monguiral m.fl., s. 174

¹⁶⁷ Afgørelsen er afsagt inden Phillips (EU) dommen nævnt ovenfor. I relation til spørgsmålet om hvorvidt formen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, nævner Appellkammeret "*It appears that the products in question could function just as well if they were given a significantly different appearance.*" Det er ikke usandsynligt, at man i lyset af Phillipsdommen ville være kommet frem til det modsatte resultat.

¹⁶⁸ Folliard-Monguiral, m.fl., s. 175

¹⁶⁹ Firth, s. 99

5.3.3.4 B&Oafgørelsen

Efter Rettens konstatering af, at B&O-højtaleren, omtalt ovenfor, havde fornødent særpræg også uden indarbejdelse til at kunne registres¹⁷⁰, blev sagen hjemvist til OHIM. Herefter har OHIM igen afvist at registrere det samme varemærke - nu på baggrund af art. 7(1)(e)(iii).

I B&Oafgørelsen synes appelkammeret at anvende kriterierne fra G-Star- og Burberrysagerne i dommene. Man udtaler *"it appears that a shape gives substantial value to a good when it has the potential to determine to a large extent the consumer's behaviour to buy the product"*,¹⁷¹ og *"The shape does not need to be 'the only' issue which gives substantial value to the good[...]"*.

Ved vurderingen af, om en højtaler er et produkt, som forbrugerne vælger på baggrund af dens visuelle fremtræden, lægger appelkammeret primært vægt to kriterier. Først ser man på det forhold, at producenten af produktet selv benytter formen som markedsføringsværktøj. Herefter ser man på forbrugernes faktiske adfærd, og på, hvorvidt de rent faktisk køber højtaleren pga. af dens æstetiske værdi.¹⁷² Det andet kriterium forekommer at være det samme, som Folliard-Monguiral m.fl. argumenterer for, bør anvendes, mens det første må ses som en nyskabelse, der i højere grad lægger vægt på ansøgerens egen adfærd.

På baggrund af bl.a. B&Os egne anprisninger af højtaleren i markedsføringsmateriale, når man frem til, at varens form er af væsentlig betydning for en forbruger, der køber produktet.

I relation til spørgsmålet om appelkammerets mulighed for nu at afvise registrering i medfør af en anden bestemmelse end den, Retten har slået fast ikke kan hindre registrering, nævnes det, at *"The judgement of the Court is silent as regards to the fact that there might be other absolute grounds for refusal to be considered"*¹⁷³. På denne baggrund mener man sig berettiget til nu at efterprøve, hvorvidt mærket kan afvises i medfør af én af de øvrige registreringshindringer. Efterfølgende nævner appelkammeret selv, at art. 7(1)(e) må betragtes som den "primære registreringshindring"¹⁷⁴, men udtaler at, *"[...] trade mark protection is excluded when a shape falls within Article 7(1)(e)(iii) CTMR, regardless of whether that particular shape might actually be distinctive in the market place."*¹⁷⁵

Man synes dermed at være af den opfattelse, at det, uanset om mærket har særpræg eller ej, er muligt at afvise registrering under henvisning til, at formen giver varen "væsentlig værdi". En form kan således efter appelkammerets opfattelse godt have adskillelsesevne og dermed give forbrugeren oplysninger om varens kommercielle oprindelse, selv om der er tale om en type af forretningskendetegn, der aldrig kan eller må fungere som varemærke. Spørgsmålet

¹⁷⁰ T-460/05, B&O

¹⁷¹ BoA R 497/2005, para. 24

¹⁷² BoA 497/2005, para. 29.

¹⁷³ BoA 497/2005, para. 16.

¹⁷⁴ BoA 497/2005, para. 18.

¹⁷⁵ BoA 497/2005, para. 19.

er imidlertid, hvad det så er, man mener Retten har betragtet som havende særpræg, og hvorfor man fra Rettens side har fundet det relevant at tage stilling hertil.

I B&Odommen har Retten slået fast, at "[...] *fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b)*, i forordning nr. 40/94 betyder, at varemærket gør det muligt at identificere den vare, for hvilken det søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed at adskille denne vare fra andre virksomheders".¹⁷⁶ Når Retten efterfølgende slår fast, at det pågældende varemærke har særpræg, har retten samtidig ment, at der har været tale om et tegn, der kan "*adskille denne vare fra andre virksomheders*" og dermed opfylde varemærkets grundlæggende funktion.

Når der henses til, at art. 7(1)(e) må betragtes som en umiddelbar registreringshindring for produktformer i henhold til Linde m.fl. dommen¹⁷⁷ samt til Phillipsdommen¹⁷⁸, forekommer det usammenhængende nu at afslå registrering under henvisning til, at der er tale om et tegn, der ikke kan/må, fungere som varemærke, jf. art 7(1)(e)(iii). Generaladvokaten nævner da også i Phillipssagen, at "*Det er helt uden formål - ud over at det er i strid med direktivets opbygning - at spørge, om udformninger, [omfattet af art 7(1)(e)], har eller ikke har adskillelseevne.*"¹⁷⁹, og "*Hvis et tegn i øvrigt opfylder [betingelserne i art. 7(1)(e)], er der ikke grundlag for at undersøge spørgsmålet om dets eventuelle fornødne særpræg*"¹⁸⁰¹⁸¹. Når Retten nu har undersøgt spørgsmålet om særpræg, har man samtidig forudsat, at der var tale om et tegn, der ikke var udelukket fra nogensinde at kunne fungere som varemærke.

5.3.3.5 Aesthetic functionality i amerikansk ret

I USA har man i teorien anvendt begrebet "Aesthetic functionality". "Aesthetic functionality" betragtes under den generelle funktionalitetsbestemmelse i sect. 2(e)(5) og bliver således bedømt under den bestemmelse, der nærmest svarer til den europæiske om "teknisk resultat". Begrebet understreger, at der ikke findes nogen klar grænse mellem, hvornår en udformning skyldes et teknisk resultat, og hvornår den skyldes varens udseende. Teorien indebærer, at det forhold, at varen har en smuk eller tiltrækkende visuel fremtoning i sig selv, er en funktion ved varen. Varens form er med andre ord valgt for at give varen den funktion at være visuelt tiltalende i forbrugernes øjne. Dette tilskynder forbrugerne til at købe produktet uafhængigt af, hvem der er produktets afsender.¹⁸²

Qualitexdommen vedrørte spørgsmålet om en eneret til en grøn og guld farve på et stykke stof til beklædning af tøjrensningmaskiner. I sagen nævner man først den grundlæggende definition fra Inwooddommen, der kræver, at det pågældende mærke er "*essential to the use or purpose of the article or [...] affects the cost or quality of the article*"¹⁸³.

¹⁷⁶ T-460/05, *B&O*, para. 27

¹⁷⁷ C-53/01, *Linde m.fl.*, para 44.

¹⁷⁸ C-299/99 P, *Phillips*, para. 76

¹⁷⁹ Generaladvokatens udtalelse i C-299/99 P, *Phillips*, para. 17

¹⁸⁰ Generaladvokatens udtalelse i C-299/99 P. *Phillips*, para. 54

¹⁸¹ Opfattelsen ses også hos *Troussel m.fl.*, s. 1070

¹⁸² *Firth*, s. 103

¹⁸³ *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories* (1982) og *Qualitex v. Jacobson* (1995)

I tilknytninger hertil udtaler man, at en tilkendelse af en eneret må medføre "*a significant nonreputation-related disadvantage*" for konkurrenterne for, at funktionalitetsdoktrinen kan udelukke beskyttelse af farven. Farven tjente det tekniske formål, at få varen til at se tiltalende ud i forbrugerens øjne. Man mener imidlertid, at der fandtes der tilstrækkeligt med andre farver/farvekombinationer til, at der ikke ved en tilkendelse af en eneret blev gjort et urimeligt indhug i konkurrenternes adgang til selv at vælge hvorledes deres produkter ser ud.

Det i Qualitexdommen opstillede krav er i teorien blevet benævnt kravet om "competitive necessity". Der har efter dommens afsigelse bestået en vis usikkerhed med hensyn til rækkevidden af dette krav.¹⁸⁴

På baggrund heraf har man ved Traffixdommen slået fast, at dette yderligere krav om "competitive necessity", kun gælder i relation til "aesthetic functionality", og ikke, når der, som i Traffixdommen, var tale om "almindelig" teknisk funktionalitet.

Det supplerende krav i relation til æstetisk funktionalitet vedrørende "*significant nonreputation-related disadvantage*", har en vis lighed med det foreslåede andet trin i "Legotesten" og synes i højere grad at lægge vægt på følgerne ved tilkendelse af en eneret.

I EU stilles der ikke ved anvendelse af bestemmelsen om væsentlig værdi et krav om at det bevises, at konkurrenterne, hvis en produktform tillades registreret, opnår en betydelig ulempe, fordi de mister adgang til den omhandlede form. På dette punkt kan bestemmelsen om "væsentlig værdi" dermed at have et videre anvendelsesområde i EU end den tilsvarende bestemmelse i USA. Sondringen mellem "aesthetic functionality" og "almindelig funktionalitet" i USA er imidlertid vanskelig at drage, idet man også anerkender, at f.eks. en farve i sig selv kan være en (teknisk) funktion ved en vare. I sådanne tilfælde stilles der ikke et yderligere krav om at brugen "*would put competitors at a significant nonreputation-related disadvantage*".¹⁸⁵

6. KONKLUSION

Retten og Domstolen fastholder teoretisk, at der "ikke anvendes kriterier eller stilles krav, der er strengere ved bedømmelsen"¹⁸⁶ af tredimensionelle mærkers særpræg end ved andre mærketyper.

Retspraksis anerkender dog, at det er vanskeligere at bevise, at en produktform har særpræg end et ord- eller figurmærke, og at "kun produktformer, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen"¹⁸⁷ vil kunne registres. Ved at stille krav om at formen skal afvige "betydeligt" fra almindelige former, stilles der reelt et strengere særprægskrav til disse mærketyper.

¹⁸⁴ Dinwoodie s. 13

¹⁸⁵ *Qualitex v. Jacobson* (1995)

¹⁸⁶ T-88/00, *Maglite*, para. 32

¹⁸⁷ T-460/05, *B&O*, para. 38

Det principielle udgangspunkt har Retten og Domstolen formentligt set sig nødsaget til at fastholde, idet der ikke i direktivet eller forordningen findes holdepunkter for at opstille andre krav. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om den reelle skærpelse, man foretager ved at opstille et krav om "betydelig afvigelse", er i overensstemmelse med direktiv- og forordnings-tekstens ordlyd. I Danmark anerkender man mere udtrykkeligt i retspraksis, at der stilles strengere krav til vareformer.¹⁸⁸

Udover særprægsbestemmelsen kan de særlige bestemmelser om varens egen karakter, teknisk resultat og væsentlig værdi udgøre betydelige hindringer for rene produktformers registrering som varemærke.

Bestemmelsen i art. 7(1)(e)(i) udelukker registrering af "grundformen" for varer af en bestemt type og synes ikke herved at have et selvstændigt anvendelsesområde, der ikke også vil kunne rammes af særprægsbestemmelsen. Bestemmelsen synes kun at ramme mærker, der alle tillige vil kunne rammes af særprægsbestemmelsen, jf. Procter & Gamble.¹⁸⁹

I relation til bestemmelsen om teknisk resultat står det klart, at læren om alternative former definitivt må afvises, og at det endvidere må antages, at uvæsentlige mærkebestanddele ikke kan undtage en produktform fra bestemmelsen i art. 7(1)(e)(ii). Med hensyn til afgørelsen af, hvad der udgør væsentlige mærkebestanddele, består der dog fortsat nogen uklarhed.

Art. 7(1)(e)(iii) bør anvendes ikke blot på varetyper, der i deres natur vælges på grund af deres udseende, men på alle typer af produkter, som forbrugere faktisk må antages at vælge på grund af deres visuelle fremtræden. Er varens visuelle fremtræden én af årsagerne til, at forbrugeren vælger varen, kan bestemmelsen anvendes.

Det er samlet set vanskeligt at fremkomme med et eksempel på en "ren" produktform, der på den ene side både "afviger betydeligt" fra "normen og branchesædvanen" og samtidig ikke er en følge af et teknisk resultat eller har en æstetisk tiltalende formgivning og dermed er kommercielt relevant at registrere. I praksis vil de udformninger, der kan opfylde særprægskravet ofte netop være dem, der giver varen væsentlig værdi.

Tilbage står dog, at der findes en række "rene" produktformer, der er tilladt registreret også uden, at der er ført bevis for indarbejdelse.¹⁹⁰ Herudover findes der et betydeligt antal emballage- og vareudstyrsmærker.

I virkelighedens verden må det da også anerkendes, at langt størstedelen af de produktformer, der reelt har kendetegns karakter i forbrugernes øjne, har opnået dette igennem indarbejdelse, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om forbrugerne overhovedet vil opfatte selv en meget usædvanlig produktform som et varemærke, med mindre denne er indarbejdet.

¹⁸⁸ Se *Wallberg*, s. 82 ff.

¹⁸⁹ T-122/99, Procter & Gamble, para. 55

¹⁹⁰ F.eks. BoA R 1070/2000-2

I takt med at forbrugerne i højere grad værner sig til at opfatte alternative tegn som varemærker, og i takt med et stigende antal produktformer faktisk benyttes som varemærker, vil man dog kunne forestille sig, at det bliver nemmere at opnå en registrering også uden bevis for indarbejdelse.

I USA har man undgået en række af de vanskelige vurderinger ved helt at afskære "rene" produktformer (product designs) fra at kunne opnå beskyttelse uden indarbejdelse. Denne tilgang giver en klar afgræsning, men holder samtidig muligheden åben for, at mærket senere kan opnå kendetegns karakter i kraft af indarbejdelse.

En tilsvarende generel afskæring af at registrere produktformer som varemærker uden bevis for indarbejdet særpræg ville i EU formentlig kræve en lovændring.

Som nævnt under afsnit 5.2 synes der i en række tilfælde at være mulighed for at nægte registrering af en produktform som varemærke såvel under henvisning til art. 7(1)(b) og som til art. 7(1)(e). I disse situationer synes Retten og Domstolen i langt de fleste tilfælde at vælge at afvise registrering under henvisning til særprægsbestemmelsen. Hvorvidt dette sker som et bevidst valg, fordi man reelt har i baghovedet, at det bør være muligt for mærket at opnå særpræg igennem indarbejdelse, eller om det sker, fordi man er mere fortrolig med særprægsbestemmelsen, er svært at fastslå med sikkerhed. På baggrund af udtalelserne i såvel Phillipsdommen som i Linde m.fl. dommen, der fastslår at art. 7(1)(e) må betragtes som den umiddelbare registreringshindring, står det klart, at art. 7(1)(e) bør anvendes forud for særprægsbestemmelsen.¹⁹¹ Dette støttes også af generaladvokaternes udtalelser i såvel Phillips- som i Legosagen.¹⁹²

Følges praksis og anvendes art. 7(1)(e) forud for særprægsbestemmelsen, vil dette indebære, at en række produktformer, der ikke i begyndelsen af forbrugerne opfattes som varemærke, aldrig vil kunne registreres.

Generaladvokat Colomer nævner, at art. 7(e) kan anskues på linje med registreringshindringen vedrørende mærker, der strider imod den offentlige orden, jf. art 7(1)(f). Mens sådanne mærker måske godt kan have adskillelsesevne og fungere som varemærke, har man fra lovgivningsmagtens side besluttet, at de ikke *må* benyttes som varemærker. Derfor er det heller ikke relevant at overveje, hvorvidt sådanne mærketyper har særpræg eller ej.

Virkelighedens verden er imidlertid fyldt med eksempler på produktformer, der formentlig vil kunne afvises på baggrund af begge bestemmelser, der reelt er og fungerer som varemærker, ofte som følge af særpræg opnået igennem indarbejdelse.

Generaladvokat Mengozzi udtaler omkring Legoklodsens, at denne "allerede i forbrugerens øjne har opnået det, der under normale omstændigheder regnes for »særpræg«"¹⁹³ Klodsens har

¹⁹¹ C-53/01, *Linde m.fl.*, para. 44 og C-299/99 P, *Phillips*, para. 76

¹⁹² Generaladvokatens udtalelse i C-299/99 P, *Phillips*, para. 17 og 54 og C-48/09 P, *Lego*

¹⁹³ C-48/09 P, *Lego*, para. 76

altså evnen til at skabe et bånd mellem sig selv og sin afsender og kan adskille afsenderens varer fra konkurrenternes, men kan alligevel ikke registreres pga. bestemmelsen i art. 7(1)(e).

Et andet eksempel er det velkendte Burberrymønster. Dette ville formentlig, da det blev anvendt for første gang, kunne siges at give varen væsentlig værdi, jf. art. 7(e)(iii). Samtidig vil de omhandlede tern også kunne betragtes som en klassisk og meget almindelig måde at udsmykke beklædningsgenstande på, hvorfor tegnet ville savne særpræg.

Skulle man i en sådan situation anvende bestemmelsen om væsentlig værdi frem for særprægsbestemmelsen, ville man afskære, hvad der i dag er blevet et meget stærkt varemærke, der utvivlsomt har kendetegns karakter og adskillelsesevne, fra nogensinde at kunne opnå beskyttelse.

En sådan anvendelse af bestemmelsen i art. 7(1)(e) der udelukker tegn, der kan iagttages visuelt, har adskillelsesevne og reelt fungerer som varemærker kan hævdes at stride imod TRIPS art. 15¹⁹⁴, der ikke giver mulighed for udelukkelse svarende til art. 7(1)(e).

Som følge heraf ville det være ønskeligt, hvis man i situationer, hvori afvisning kan ske såvel på baggrund af art. 7(1)(e) som 7(1)(b), udviser større tilbageholdenhed med at anvende bestemmelserne om egen karakter, teknisk resultat og væsentlig værdi. Ellers risikeres det, at der opstår en paradoksal situation, hvori et tegn, som følge af indarbejdelse, i den praktiske virkelighed *er og fungerer* som et varemærke, men juridisk set ikke kan nyde beskyttelse.

En anden naturlig løsning ville være at anvende art. 7(1)(e) forud for art. 7(1)(b), men så til gengæld tillade, at også tegn, der indeholder elementer, der er æstetiske eller tekniske, kan registreres som følge af senere indarbejdelse. Herefter kan man ved udmålingen af beskyttelsesomfanget tage hensyn til elementer, der følger af varens egen karakter, teknisk resultat eller giver varen væsentlig værdi, på samme måde som beskyttelsen efter nuværende praksis kun gives til et mærkes særprægede elementer. Herved vil det kunne sikres, at der ikke på urimelig vis gøres indhug i konkurrenternes frie adgang til produktudformninger. Generaladvokatens forslag til afgørelse i Legosagen kan måske ses som et skridt i denne retning.¹⁹⁵

Litteraturliste

7. LOVGIVNING OG ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER

7.1 EU

Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker

Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

¹⁹⁴ Jaconiah, s. 16

¹⁹⁵ C-48/09 P, *Lego Juris*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker

Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave)

Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered in the minutes of the Council meeting, on the first Council Directive approximating the laws of the Member States on trade marks adopted on 21 December 1988. Kan findes i OHIM Official Journal 05/1996

Guidelines Concerning Proceedings Before The Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs), Part B, Examination, Final Version, April 2008

Yearly Overview Decisions of the Boards of Appeal 2009, OHIM

7.2 **Danmark**

L. 341 af 6. juni 1991, Varemærkeloven

7.3 **USA**

The Lanham Trademark Act, 15 USC §§ 1114-27

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) - 6th Edition Rev. 2

7.4 **Øvrige**

Bilag 1C til Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights

8. **RETSPRAKSIS**

8.1 **EU**

8.1.1 Retten

T-122/99, *Procter & Gamble v OHIM* [2000] ECR II-265 (formen på sæbe)

T-135/99, *Taurus-Film v OHIM* [2001] ECR II-379

T-359/99, *Deutsche Krankenversicherung (DKV) v OHIM* [2001] ECR II-1645

T-30/00, *Henkel KGaA v OHIM* [2001] ECR II-2663

T-32/00, *Messe München v OHIM* [2000] ECR II-3829

T-34/00, *Eurocool Logistik v OHIM* [2002] ECR II-683

T-88/00, *Mag Instrument v OHIM* [2002] ECR II-467

T-128-129/00, *Procter & Gamble v OHIM* [2001] ECR II-2785 (rektangulær samt rund opvasketablet)

T-198/00, *Hershey Foods v OHIM* [2002] ECR II-2567

T-219/00, *Ellos v OHIM (ELLOS)* [2002] ECR II-753

T-63/01, *Procter & Gamble v OHIM* [2002] ECR II-5255

T-67/01, *JCB Service v Commission* [2004] ECR II-49

T-128/01, *DaimlerChrysler v OHIM* [2003] ECR II-701

T-194/01, *Unilever N.V. v OHIM* [2003] ECR II-383

T-160-162/02, *Naipes Heraclio Fournier v OHIM* [2005] ECR II-1643)

T-305/02, *Nestlé Waters France v OHIM* [2003] ECR II-5207

T-342/02, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion v OHIM* [2004] ECR II-3191

T-399/02, *Eurocermex v OHIM* [2004] ECR II-1391

T-15/05, *Wim De Waele v OHIM* [2006] ECR II-1511

T-460/05, *Bang & Olufsen v OHIM* [2007] ECR II-4207

T-270/06, *Lego Juris v OHIM* [2008] ECR II-3117

T-28/08, *Mars v OHIM* (ikke trykt)

8.1.2 Domstolen

C-251/95, *SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997] ECR I-6191

C-210/96, *Gut Springenheide and Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt* [1998] ECR I-4657

C-108-109/1997, *Windsurfing Chimsee* [1999] ECR I-2779

C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* [1999] ECR I-3819

C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd, Philips* [2002] ECR I-5475

C-273/00, *Ralf Sieckmann* [2002] ECR I-11737

C-53-55/01, *Linde AG, Winward Industries Inc. and Rado Uhren AG, Linde and others* [2003] ECR I-3161

C-104/01, *Libertel Groep BV* [2003] ECR I-3793

C-191/01 P, *OHIM v Wrigley* [2003] ECR I-12447

C-206/01, *Arsenal Football Club plc. v Matthew Reed* [2002] ECR I-10273

C-408/01, *Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd.* [2003] ECR-12537

C-456 og 457/01 P, *Henkel KGaA v OHIM* [2004] ECR I-5089

C-404/02, *Nichols plc. v Registrar of Trade Marks* [2004] ECR I-8499

C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd* [2005] ECR I-6135

C-286/04 P, *Eurocermex v OHIM* [2005] ECR I-5797

C-361/04 P, *Ruiz-Picasso and others v OHIM* [2006] ECR I-643

C-25/05 P *Storck v OHIM* [2006] ECR-5719

C-144/06 P, *Henkel KGaA v OHIM* [2007] ECR I-8109

C-238/06 P, *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v OHIM* [2007] ECR I-9375

C-371/06, *Benetton Group SpA v G-Star International BV* [2007] ECR I-7709

C-48/09 P, *Lego Juris v OHIM* (verserende)

8.2 **Danmark**

U1996.848H, "Ritter-Sport"

8.3 **USA**

8.3.1 Vedrørende lovbestemte enerettigheders funktion

J. Stevens i *Eric Eldred, et al., petitioners v. John D. Ashcroft, Attorney General*, 537 U.S. 186 (2003) 239 F.3d 372

8.3.2 Vedrørende særpræg:

John H. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 71, 75, 225 U.S.P.Q. 1017, 1018 (2nd Cir. 1981)

Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753. 120 L.Ed.2D 615, 60 USLW 4762, 23 U.S.P.Q.2d 1081

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q..2d 1065, 00 Cal. Daily Op. Serv. 2270, 2000 Daily Journal D.A.R. 3057, 13 Fla. L. Weeklet Fed. S 195

Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2nd. cir 1976)

Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Limited, 568 F.2D 1342, 196 U.S.P.Q. 289 (1977)

Brooks Shoe mfg. Co. Inc. v. Suave Shoe Corporation, 716 F.2d 854,221 U.S.P.Q. 536 (11th Cir. 1983)

Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981)

8.3.3 Vedrørende funktionalitet:

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850, n. 10, 102 S Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982)

Vornado Air Circulation Systems, Inc., a Kansas Corporation v. Duracraft Corporation, 58 F.3D 1498, 64 USLW 2060, 35 U.S.P.Q.2d 1332

Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165, 1995

Zip Dee, Inc. v Domestic Corp., 931 F. Supp. 602 (N.D. III. 1996)

Thomas & Betts Corp. v Panduit Corp., 138 F.3d 277, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1026, 199 S. Ct. 336 (1998)

Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S.23, 121 S.Ct. 1255 (2001)

Brunswick Corp v. British Seagull Brunswick Corporation v. British Seagull Limited 35 F.3d 1527, 32 U.S.P.Q.2d 1120 (1994)

8.4 Øvrige

Phillips Electronics NV v. Remington Consumer Products, High Court, December 22, 1997, [1998] E.T.M.R. 124

Phillips Electronics NV v. Remington Consumer Products, Court of Appeal, May 5, 1999 [1999] E.T.M.R. 816

Hoge Raad, 3 april 2009, Benetton v G-Star, LJN: BH1225; IER 2009, nr. 46, p. 205

BenGH 14 april 1989, NJ 1989/834 (Burberrys I)

9. ADMINISTRATIVE AFGØRELSER

9.1 EU

BoA R 4/1997-2, *ANTONI & ALISON*

BoA R 70/1998-2, *Rieke Corporation*

BoA R 74/1998-3, *Procter & Gamble*

BoA R 82/1998, *Sogepa Filtri S.N.C. di Mazzocco & C.* (GREENFILTER)

BoA 237-241/1999-2, *Mag Instrument, Inc.*

BoA R 272/1999, *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.*

BoA R 377/1999-1, *Perrier Vittel Management et Technologie*

BoA R 391/1999-3, *Hershey Foods Corporation*

BoA 488/1999-2, *H. J. Heinz Company, Limited*

BoA R 564/1999-1, *Frans Steur*

BoA R 820/1999-3, *Unilever N.V.*

BoA R 381/2000, *Cabot Safety Intermediate Corporation*

BoA R 1070/2000-2, *Yoshida Metal Industry Co., Ltd.*

BoA R-476/2001-3, *Eurocos Cosmetic GmbH*

BoA R 497/2005, *Bang & Olufsen A/S*

BoA R 1325/2006-2, *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG v Mars, Incorporated*

BoA R 856/2004, *Lego Juris A/S*

10. LITTERATUR

10.1 EU

Firth, Alison: Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations, and Consumer Perception: [2001] E.I.P.R, vol. 23, Issue 2, 86-99.

Folliard-Monguiral, Arnaud and Rogers, David, OHIM: The Protection of Shapes by the Community Trade Mark, EIPR, vol. 25, Issue 4, April 2003.

Davis, Jennifer: How the Trade Marks Act Shapes up to Perpetual Monopolies: The Cambridge Law Journal Vol. 57, No. 2 (Jul., 1998) p. 263-266

Phillips, Jeremy: The Thin End of the Wedge, E.I.P.R. 2005, 27(1), 31-34

Troussel, Jean-Christophe and Van den Broecke, Pieter: Is European Community Trademark Law Getting In Good Shape?, 93 Trademark Rep. 1066

10.2 Danmark

Andersen, Lisbeth: Legoklodsens stadig ikke varemærke for byggelegetøj. Tilgængelig på <http://www.bechbruun.com/da/Publikationer/Faglige+nyheder/2010/April+2010/Legoklodsens+stadig+ikke+varemærke+for+byggelegetj.htm>

Andreasen, Flemming Maribo: Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstørsbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1.e), NIR 2/2001

Schovsbo, Jens: Varemærkeretlige beskyttelse af industrielt design?, NIR 1/1996

Skovbo, Eva Aaen: Varen som sit eget varemærke, UfR.2010b.23

Wallberg, Knud: Varemærkeret, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2008

10.3 **USA**

Barwinski, Jennifer L.: Trade Dress; Should Only The Secondary Meaning Trade Dress Standard Apply To Product Packaging? Or Should Courts Continue To Use The Inherently Distinctive Standard?, 8 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 119

Cotter, Thomas F.: Is This Conflict Really Necessary: Resolving The Ostensible Conflict Between Patent Law And Federal Trademark Law, 3 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 25

Dillon, Joan L. og Landau, Michael: Two Pesos v. Taco Cabana: Still More interesting For What It Did Not Decide, Trademark reporter 2009, nr. 94, 944.

Dinwoodie, Greame B. : Concurrence And Convergence of Rights: The Concerns of The U.S. Supreme Court, F.W. Grosheide and J.J. Brinkhof (Editors), Intellectual Property Law 2004: Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual, Antwerp: Intersentia, 2005, 189-191, ISBN: 9050954812

McCormick, Tracey: Will Traffix "Fix" The Splintered Functionality Doctrine?. Traffix Devices, Inc. v Marketing Displays, Inc., 40 Hous. L. Rev. 541

Shiffrin, Garcia Maria: The Third Circuit New Test Provides an Alternative To Urning Secondary Meaning In The Market, 6DePaul-LCA J. Art & Ent. L. 275

Sequeira, Antonia L, Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 16 Berkeley Technology Law Journal, 251

10.4 **Øvrige**

Jaconiah, Jacob: The Requirements For Registration And Protection of Non-traditional Marks In The European Union And In Tanzania, ICC 2009, 40(7), 756-781

Phillips, Jeremy: Trade Mark Law, A Practical Anatomy, Oxford University press, 2003

Strowel, Benoit: Benelux: a guide to the validity of three-dimensional trade marks in Europe, E.I.P.R. 1995, 17(3), 154-161