

DE ABSOLUTE REGISTRERINGSHINDRINGER IFT. 3D-VAREMÆRKER I EU

THE ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION

af CHRISTINA NEDERGAARD STRØM KRISTENSEN

Specialehandlingens formål er at undersøge de absolutte registreringshindringer i varemærkeforordningens art. 7(1)(b) og (e) i relation til tredimensionelle varemærker i EU med fokus på tredimensionelle varemærker, der består af varens form og emballage. På baggrund af afhandlingen kan det konkluderes, at selvom varemærkebeskyttelsen principielt er den samme for alle typer af varemærker, er EU-instansernes anvendelse af registreringshindringerne i praksis mere restriktiv for netop tredimensionelle varemærker. Formålet med den restriktive praksis er at undgå unødvendig monopolisering og sikre den almene interesse i en fri konkurrence. Tredimensionelle varemærker anses hovedsageligt for værende konkurrencehæmmende, hvorfor registreringshindringerne fortolkes udvidende.

Derudover konkluderes det i specialeafhandlingen, at gennemsnitsforbrugeren stadig ikke er vant til at opfatte tredimensionelle varemærker som en oprindelsesidentifikation, hvilket medfører endnu en udfordring for tredimensionelle varemærker, da særprægskravet derved skærpes for disse varemærker ift. ord- og figurmærker.

Afhandlingen foretager endvidere en sammenligning af den varemærkeretlige beskyttelse af tredimensionelle former og den designretlige beskyttelse disse. Af sammenligningen kan det udledes, at selvom varemærkebeskyttelsen er stærkere og evigtvarende, er det designretlige nyhedskrav og kravet om individuel karakter lettere at opfylde end det varemærkeretlige særprægskrav. Derfor er en designbeskyttelse et godt alternativ til en varemærkebeskyttelse for nogle virksomheder, hvis et tredimensionelt varemærke ikke kan overvinde de absolutte registreringshindringer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL 1: INTRODUKTION.....	3
1.1 INDLEDNING	3
1.2 PROBLEMFOMULERING	3
1.3 AFGRÆNSNING	3
1.4 METODE	4
KAPITEL 2: VAREMÆRKERETTEN.....	5
2.1 VAREMÆRKEBEGREBET	5
2.2 RETSGRUNDLAGET	5
2.3 RETSERHVERVELSEN	6
2.4 VAREMÆRKETS FUNKTIONER.....	6
KAPITEL 3: 3D-VAREMÆRKER.....	8
3.1 BEGREBET ”3D-VAREMÆRKER”	8
3.1.1 VARENS FORM, VARENS Udstyr OG EMBALLAGE	8

3.2 RETSERHVERVELSEN AF ET 3D-VAREMÆRKE I EU	9
3.2.1 KRAVET OM GRAFISK GENGIVELSE.....	9
3.3 DE ABSOLUTE REGISTRERINGSHINDRINGER	10
3.3.1 VARENS FORM.....	10
3.3.1.1 "VARENS EGEN KARAKTER"	12
3.3.1.2 "NØDVENDIGT FOR AT OPNÅ ET TEKNISK RESULTAT"	14
3.3.1.3 "TILFØRER VAREN VÆSENTLIG VÆRDI"	19
3.3.2 SÆRPRÆGSKRAVET.....	21
3.3.2.3 SÆRPRÆG VED INDARBEJDELSE	27
3.4 FRIHOLDELSSEBEHOVET OG ALMINDELIGE BETEGNELSER	30
3.5 HVILKEN BESKYTTELSE GIVER ET 3D-VAREMÆRKE?	32
3.6.1 DEN DENSIGNRETTLIGE BESKYTTELSE AF VARENS FORM OG EMBALLAGE.....	33
3.6.2 VAREMÆRKERETTENS SÆRPRÆGSKRAV CTR. DESIGNRETTENS NYHEDSKRAV OG KRAV OM INDIVIDUEL KARAKTER	35
3.6.3 DEN VAREMÆRKERETTLIGE BESKYTTELSE CTR. DEN DESIGNRETTLIGE BESKYTTELSE AF VARENS FORM OG EMBALLAGE	37
<u>4. KONKLUSION</u>	38
<u>5. LITTERATURLISTE</u>	40

ABSTRACT

A trademark registration is of great value to a company as a trademark gives an exclusive right to commercial use. Often a trade mark constitutes the greatest asset of the company. A trademark can consist of a various of signs – including three-dimensional trademarks as the shape of goods and packaging. A three-dimensional trademark in the shape of a product results in an indefinitely monopoly of product. This have not been the purpose of the trademark law, originally.

The purpose of this thesis is to investigate the absolute grounds for refusal in article 7(1)(b) and (e) of the trademark regulation in relation to three-dimensional trademarks in the European Union.

Principally there is no difference drawn between the protection of the different trademark categories. However the case law of the thesis underline a restrictive practice in relation to article 7(1)(b) and (e) for three-dimensional trademarks. The purpose of the restrictive practice is to avoid unnecessary monopoly and ensure the public's interest in a competitive market. Three-dimensional trademarks are mainly perceived as restricting competition. As a result, the absolute grounds for refusal are subject to an expanded interpretation by the EU-authorities.

Furthermore, the average consumer is still not used to perceive three-dimensional trademarks as an indication of origin which constitutes another challenge for three-dimensional trademarks. The required distinctiveness for these are therefore stricter than for word or figurative marks.

If the trademark cannot overcome the absolute grounds for refusal, the product can be protected as a design. Though the trademark protection is greater and indefinitely, the required novelty and the individual character condition are easier to fulfil than the required distinctiveness. Therefore, a design right can be a great alternative to a three-dimensional trademark for some companies.

KAPITEL 1: INTRODUKTION

1.1 INDLEDNING

Et varemærke giver en eksklusiv eneret til erhvervsmæssig anvendelse. For mange virksomheder udgør varemærket endda virksomhedens største økonomiske værdi. Ofte har virksomheden investeret mange ressourcer i at skabe varemærket, hvorfor det er afgørende, at man som indehaver *reelt* har en eksklusiv eneret til at anvende deres eget varemærke erhvervsmæssigt.

Varemærkeforordningens art. 4¹ oplister forskellige tegn, der kan udgøre et varemærke. Bestemmelsen nævner bl.a. ord, bogstaver, figurer, varens form og emballage, men opregningen er ikke udtømmende². Det har medført, at nye former for varemærker er blevet anerkendt af den varemærkeretlige praksis og tildelt eneretsbeskyttelse – herunder 3D-varemærker.

Anerkendelsen af 3D-varemærker medfører, at varemærkeindehaveren opnår en tidsubegrænset eneret til det pågældende varemærke, der f.eks. kan være et produkt. Derved forsvinder den almindelige sondring mellem et varemærke og de varer, som varemærket er registreret for³. På den måde kan en eneret til et 3D-varemærke i form af virksomhedens produkt føre til, at virksomheden opnår et tidsubegrænset produktmonopol for den pågældende produkttype. At en virksomhed med hjemmel i varemærkeretten kan opnå et tidsubegrænset produktmonopol har ikke været hensigten med varemærkeretten som juridisk disciplin.

1.2 PROBLEMFORMULERING

På baggrund af ovenstående betragtninger er formålet med afhandlingen at redegøre for og analysere de absolutte registreringshindringer i VMF art. 7(1)(b) og (e) ift. 3D-varemærker. Afhandlingen vil søge at afklare, hvorfor det i praksis tilsyneladende er vanskeligt at opnå en varemærkeretlig beskyttelse af tredimensionelle former. Derudover vil afhandlingen foretage en sammenligning af den varemærkeretlige beskyttelse af tredimensionelle former og den designretlige beskyttelse af disse mhp. at vurdere, hvilken beskyttelse en 3D-varemærker registrering giver, og om det er lettere at opfylde varemærkerettens særprægskrav end designrettens nyhedskrav og krav om individuel karakter.

1.3 AFGRÆNSNING

Nærværende afhandling vil behandle den EU- varemærkeretlige regulering og beskyttelse af 3D-varemærker. Afhandlingen vil gennemgå de absolutte registreringshindringer, der fremgår af VMF art. 7(1)(b) og (e). VMF art. 7(3) vil blive inddraget i forbindelse med behandlingen af art. 7(1)(b) men vil ikke være genstand for en særskilt behandling. VMF art. 7(1)(c) og (b) vil dog blive inddraget for at illustrere sammenhængen mellem registreringshindringerne i VMF art. 7. Er en varemærkeansøgning omfattet af blot én af de absolutte registreringshindringer, så den udelukket fra at opnå en varemærkeretlig beskyttelse. Derfor er de absolutte registreringshindringer af afgørende betydning. De øvrige absolutte registreringshindringer i VMF art. 7(1)(a) og 7(1)(f)-(k) samt de relative registreringshindringer i VMF art. 8 vil ikke blive behandlet.

Øvrige varemærkeformer vil ikke blive gennemgået nærmere.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF varemærker (**herefter VMF**)

² EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section 4, chapter 2, s. 4

³ Andersen (2011): Varens form som varemærke, s. 5

Den designretlige beskyttelse af varens form og emballage inddrages med det formål at sammenligne den varemærkeretlige beskyttelse af varens form og emballage med den designretlige beskyttelse af disse. Alene udvalgte aspekter af designretten vil blive inddraget, da afhandlingens fokus er varemærkeretten.

1.4 METODE

Formålet med nærværende afhandling er at belyse den gældende retstilstand ift. 3D-varemærker i EU. Rettighedsbeskyttelsen reguleres af varemærkeforordningen, der er bindende og gælder umiddelbart i alle medlemsstater⁴.

Gældende retstilstand belyses ved anvendelse af den retsdogmatiske metode⁵, hvorefter de relevante retskilder beskrives, analyseres og systematiseres med det formål at fastslå, hvad der er gældende ret for 3D-varemærker. Kendetegnet ved den retsdogmatiske metode er samarbejdet mellem teori og praksis, hvorfor afhandlingen vil behandle den valgte problemstilling både ud fra et teoretisk og et praktisk perspektiv - og ikke mindst med fokus på forskellen mellem den teoretiske og praktiske behandling af 3D-varemærker.

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i EU-varemærkeretten, der er etableret med det formål at fremme den frie bevægelighed i EU og virkeliggøre et funktionsdygtigt indre marked⁶. Den fællesskabsretlige ordning giver en virksomhed mulighed for at opnå en ensartet beskyttelse i hele EU igennem én varemærkeregistriering, hvorfor en EU-varemærkeregistriering er attraktiv varemærkeretligt for virksomheder, der opererer på det europæiske marked.

EU-retspraksis spiller en afgørende rolle for fortolkningen og anvendelsen af den varemærkeretlige lovgivning, hvorfor afhandlingen vil anvende retspraksis fra EU-institutionerne EUIPO, Appellkommissionen (herefter BoA), Retten i Første Instans (herefter Retten) og EU-domstolen (herefter Domstolen). Retten og Domstolen henviser i flæng til både varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, hvorfor retspraksis vedrørende varemærkeforordningen tillægges præjudiciel betydning ved fortolkningen af varemærkedirektivet og omvendt. Afhandlingen vil derfor anlægge samme fremgangsmåde ved fortolkningen af den EU-retlige praksis.

Ved fortolkning af EU-lovgivningen og EU-retspraksis vil præambelen til henholdsvis varemærkeforordningen og varemærkedirektivet blive inddraget. Præambelen indeholder de generelle, indledende bemærkninger, der har dannet baggrund for lovgivningen. Præambelen inddrages af Retten og Domstolen for at sikre en formålsfortolkning af de bredt formulerede bestemmelser i EU-lovgivningen⁷.

Dansk varemærkeret er udtryk for en harmonisering af EU-varemærkeretten og vil blive inddraget som supplement, hvor det findes relevant. I dansk varemærkeret er den relevante retskilde varemærkeloven.

EU-designretten reguleres af designforordningen, der vil blive inddraget mhp. at belyse den designretlige beskyttelse af et produkts udseende.

Endelig vil juridisk litteratur blive anvendt til at belyse afhandlingens problemstillinger.

⁴ Engsig Sørensen og Runge Nielsen (2010): EU-retten, s. 114

⁵ Evald & Schaumburg-Müller (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s. 207

⁶ Betragtning nr. 2 og 3 i Rådets Forordning version nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (herefter VMF af 2009)

⁷ Engsig Sørensen og Runge Nielsen (2010): EU-retten, s. 124

KAPITEL 2: VAREMÆRKERETTEN

2.1 VAREMÆRKEBEGREBET

Ifølge VMF art. 4 kan et EU-varemærke bestå af ”*alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, varens eller emballagens form eller lyde, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders*”.

Som nævnt er artiklen ikke udtømmende. Dette understreges af brugen af ”navnlig”, hvilket tydeliggør, at opregningen alene er en eksemplificering af forskellige tegn, der *blandt andet* kan udgøre et varemærke.

På baggrund af ordlyden kan der opstilles følgende betingelser for, at der er tale om et varemærke:

- Der skal være tale om et tegn.
- og det skal have adskillelseevne.

Derudover skal der indtil den 1. oktober 2017 ske en grafisk gengivelse af tegnet til brug for registreringen. Dette krav behandles særskilt i afsnit 3.2.1.

2.2 RETSGRUNDLAGET

Traditionelt er beskyttelsen af varemærker territorialt afgrænset til det land, hvori beskyttelsen er opnået, og nationale varemærker er indbyrdes uafhængige, jf. Pariserkonventionens⁸ art. 6(3) og sag C-9/93 (IHT), præmis 25⁹. At nationale varemærker er indbyrdes uafhængige betyder, at har man opnået en varemærkerettighed i land A, er denne ikke beskyttet i land B, og varemærket kan ikke hindre registrering af et lignende varemærke i land B. Denne territoriale afgrænsning er dog blevet væsentligt udvidet med indførelsen af varemærkeforordningen i 1994 og etableringen af EU-varemærkemyndigheden, det nuværende EUIPO¹⁰, den 1. april 1996¹¹.

En EU-varemærkeregistrering har enhedskarakter og medfører, at indehaveren får en varemærkeret i alle medlemsstater, jf. VMF art. 1(2). EU-varemærkeretten og VMF er et alternativ eller supplement til varemærkedirektivet og medlemsstaternes egne nationale varemærkereregler og ikke en erstatning af de nationale varemærkeretlige systemer¹². De nationale varemærkereregler - herunder den danske varemærkelov¹³ - er dog harmoniseret med udgangspunkt i varemærkedirektivet¹⁴, hvorfor den nationale varemærkebeskyttelse i de forskellige medlemsstater har ligheder med en den EU-retlige varemærkebeskyttelse.

Som nævnt spiller retspraksis en afgørende rolle for fortolkningen og anvendelsen af både varemærkeforordningen og national varemærkelovgivning i de enkelte medlemsstater. Den EU-retlige praksis stammer fra varemærkemyndigheden EUIPO, BoA, Retten og Domstolen. Præjudikatsværdien af den

⁸ Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret som revideret, senest i Stockholm den 14.7.1967

⁹ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 21

¹⁰ Det forhenværende OHIM

¹¹ Schovsbo, Rosenmeier & Salung (2015): Immaterialret, s. 535

¹² Betragtning nr. 6 i VMF af 2009

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 192 af 1. marts 2016 (herefter **varemærkeloven**)

¹⁴ Rådets Første Direktiv af 21. december 1988 (89/104/EØF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

EU-retlige domspraksis understøttes af, at Retten og Domstolen i sine afgørelser henviser til tidligere afgørelser. Derfor er præmisserne ligeledes generelt udformede.¹⁵

EUIPO er ansvarlig for administrationen af EU-varemærker og -design. EUIPOs afgørelser kan alene ændres, såfremt der indgives en klage, eller hvis myndigheden selv tilbagekalder afgørelsen, jf. VMF art. 80. Klage kan ske til det uafhængige klageorgan BoA, der ved behandling af afgørelser truffet af EUIPO ikke er bundet af instruktioner fra EUIPO, jf. VMF art. 136(4).

BoAs afgørelser kan appelleres til Retten mhp. at få afgørelsen ophævet eller omgjort, men man kan ikke appellere BoAs afgørelser mhp. at opnå en stadfæstelse eller konstaterende dom, jf. VMF art. 65(1) og (3)¹⁶. Rettens afgørelser kan til sidst appelleres til Domstolen af den tabende part. Hvis appellanten får medhold ved Domstolen, ophæves Rettens afgørelse, og Domstolen har mulighed for selv at træffe den endelige afgørelse i sagen¹⁷.

2.3 RETSERHVERVELSEN

Det fremgår af VMF art. 6, at et EU-varemærke erhverves ved registrering. Ved registreringen opnår indehaveren en varemærkeret i alle medlemsstater under et¹⁸. Man kan altså ikke erhverve et EU-varemærke ved ibrugtagning, sådan som det f.eks. er muligt i Danmark efter varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Når EU-varemærket har enhedskarakter og dermed har samme retsvirkninger i alle medlemsstaterne, indebærer det, at retten til et EU-varemærke ikke kan opnås, såfremt der er blot én registreringshindring til stede i en medlemsstat. Hvis et varemærke på baggrund af en registreringshindring ikke kan registreres i en medlemsstat, kan det ikke registreres som et EU-varemærke. Er man indehaver af et varemærke, der ikke kan registreres som et EU-varemærke, må man i stedet ansøge om registrering af varemærket som et nationalt varemærke i de enkelte medlemsstater.

Indlevering af en ansøgning om registrering af et EU-varemærke kan indgives til EUIPO eller til en national registreringsmyndighed, der efterfølgende videresender ansøgningen til EUIPO, jf. VMF art. 6 og art. 25 (1)-(2)¹⁹. Efter modtagelsen undersøger EUIPO ex officio, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af det ansøgte varemærke, jf. VMF art. 36(1).

Varemærker registreres og beskyttes i klasser, og ansøgningen om registrering af et varemærke skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, jf. VMF art. 26(1), litra c. Ansøgeren skal derfor inden indleveringen af varemærkeansøgningen overveje, for hvilke varer eller tjenesteydelser man ønsker varemærket beskyttet. Fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser udfærdiges ved anvendelse af Nice-klassifikationen, der indeholder 45 klasser, som anvendes til kategoriseringen.

2.4 VAREMÆRKETS FUNKTIONER

Et varemærke er blot et tegn, der ikke i sig selv har en selvstændig økonomisk værdi, før varemærket anvendes og knyttes til en virksomhed. Varemærkerne Apple og Coca-Cola er i dag vurderet til at

¹⁵ Engsig Sørensen og Runge Nielsen (2010): EU-retten, s. 125

¹⁶ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 59

¹⁷ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 61

¹⁸ Wallberg (2017): Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, s. 79

¹⁹ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 40

have en værdi på henholdsvis 1.236 mia. kr. og 507 mia. kr.²⁰. Varemærkeretten adskiller sig traditionelt fra de øvrige immaterialrettigheder ved, at det, som beskyttes, er ikke virksomhedens produkt men det tegn, som virksomheden anvender ved markedsføringen og salget af sit produkt. Et patenteret lægemiddel eller et ophavsretligt beskyttet værk – f.eks. et maleri – er objekter, der i sig selv har en økonomisk værdi og ikke kræver en tilknytning til en erhvervsmæssig virksomhed for at oparbejde en værdi. På dette punkt er varemærkeretten særegen, da et varemærkes værdi afhænger af varemærkeindehaverens erhvervsmæssige position.

Et varemærke giver indehaveren en eneret til at anvende varemærket, jf. VMF art. 9(1) og er pr. definition et konkurrencebegrænsende fænomen, da eneretten frarøver andre virksomheder muligheden for at anvende dette varemærke. Formålet med varemærkeretten er imidlertid at sikre en loyal konkurrence, jf. f.eks. C-10/89 (HAG II), præmis 13. Dette sikres ved, at virksomhederne får mulighed for at opbygge en fast kundekreds på baggrund af kvaliteten på virksomhedens varer/tjenesteydelser, hvilket kun er muligt ved anvendelse af kendetegn, som kundekredsen kan bruge til at identificere de pågældende varer/tjenesteydelser som hidrørende fra virksomheden.

Varemærkets væsentligste funktion er *oprindelsesfunktionen*, hvis formål er at fungere som bindeled mellem en virksomhed og dennes kundekreds og give kundekredsen oplysninger om en vares/tjenesteydelse – f.eks. et produkts - kommercielle oprindelse²¹. Ved at placere et varemærke på produktet bliver forbrugerne i stand til at adskille det pågældende produkt fra andre produkter og dermed ved købet at lægge vægt på, at produktet hidrører fra en specifik virksomhed. Særligt for velkendte varemærker er denne funktion essentiel, da forbrugerne i høj grad betaler for en oplevelse af kvalitet og prestige ved at blive associeret med varemærkeindehaveren som virksomhed²². Oprindelsesfunktionen er i praksis blevet beskrevet som varemærkets ”hovedfunktion”, jf. bl.a. C-10/89 (HAG II), præmis 14.

Varemærkets *garantifunktion* er knyttet til oprindelsesfunktionen. Formålet med denne er ikke at give en juridisk garanti for et produkts kvalitet, men skal forstås som varemærkeindehaverens mulighed for at kontrollere og sikre kvaliteten af de produkter, som varemærkeindehaveren udbyder.

Reklamefunktionen udgør den interesse som varemærkeindehaveren har i at anvende varemærket til reklamemæssige formål. Virksomheden kan anvende varemærket til at gøre forbrugeren bekendt med virksomheden. Reklamefunktionen spiller særligt en rolle forud købsituationen og dermed oprindelsesfunktionen.

Dernæst skal *investeringsfunktionen* nævnes, da denne ligner reklamefunktionen. Investeringsfunktionen har til formål at sikre varemærkeindehaverens interesse i både at opnå og opretholde sit omdømme for på den måde at tiltrække og holde på forbrugeren. Indgreb i henholdsvis reklame- og investeringsfunktionen er de seneste år blevet meget aktuelt på grund af den øgede brug af Google Adwords på internettet²³.

Kommunikationsfunktionen består i, at varemærket kan kommunikere oplysninger vedrørende produktets egenskaber ud til forbrugerne.

²⁰ Statistik for 2016 over de mest værdifulde varemærker: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/>

²¹ Betragtning nr. 8 i varemærkeforordningen af 2009

²² Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 34

²³ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 35

Varemærket vil altid opfylde oprindelsesfunktionen, da det er en betingelse for at opnå en varemærkerettighed, men det vil kun opfylde de øvrige funktioner, såfremt varemærket konkret udnytter de øvrige funktioner, jf. C-323/09 (Interflora), præmis 40. Anvender indehaveren alene varemærkets oprindelsesfunktion, kan indehaveren i en krænkelssituation ikke påberåbe sig, at tredjemand gør indgreb i f.eks. reklamefunktionen, hvis indehaveren ikke anvender det pågældende varemærke i reklamemæssig henseende.

Et varemærke har således i dag en række funktioner ud over oprindelsesfunktionen, som indehaveren kan udnytte. De øvrige funktioner nyder dog alene beskyttelse, hvis varemærket rent faktisk anvendes til at opfylde disse.

KAPITEL 3: 3D-VAREMÆRKER

3.1 BEGREBET ”3D-VAREMÆRKER”

Varemærkeretten giver som udgangspunkt en kendetegnsbeskyttelse og ikke en produktbeskyttelse. Udgangspunktet fraviges, når 3D-varemærker opnår varemærkeretlig beskyttelse.

Der findes ingen juridisk sondring mellem 2D-varemærker (almindelige figurmærker) og 3D-varemærker i den EU-retlige varemærkelovgivning. Ved indleveringen af en varemærkeansøgning skal varemærkeansøger dog angive, hvilken type varemærke, der ønskes registreret. Kategoriseringen tjener administrative formål²⁴, men den har ligeledes betydning for beskyttelsesomfanget.

Et tredimensionelt varemærke er et mærke, der består af en tredimensional form – herunder varens form, vareudstyr og emballage²⁵. Varemærker, der består af disse former kvalificeres som vareudstyrmærker og betegnes som 3D-varemærker²⁶.

3D-varemærker kan inddeles i følgende tre kategorier:

1. former, der ikke er relateret til varerne og tjenesteydelserne
2. former, der består af formen på varen selv eller en del af varen
3. formen på emballage eller beholdere

Et tredimensionelt tegn, der ikke afbilder den vare, som tegnet søges registreret for, kan registreres som varemærker uden problemer²⁷. 3D-varemærker omfattet af kategori 1 er således uproblematisk og vil ikke blive behandlet i denne afhandling, da disse ikke medfører en tidsbegrænset produktbeskyttelse, der kolliderer med den øvrige immaterialret.

3.1.1 VARENS FORM, VARENS Udstyr OG EMBALLAGE

Varens form bliver sit eget varemærke, når selve formen bliver kendetegnet for varen, og kendetegnet ikke blot er et mærke, der sættes på varen. Som eksempel på en varemærkeregistrering af varens form kan nævnes Arne Jakobsens stol ”Ægget”.²⁸

²⁴ EUIPO’s retningslinjer vedr. varemærker: Part B examination, section 2, s. 17

²⁵ EUIPO’s retningslinjer vedr. varemærker: Part B examination, section 2, s. 20

²⁶ Aaen Skovbo (2010): Varen som sit eget varemærke, U.2010B.23, s. 1

²⁷ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 149

²⁸ EUTM 004591608

Redaktionen har fjernet et billede, der viser "Ægget", da der er tale om en figur, der er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Begrebet varens form må ud fra en sproglig fortolkning forstås bredt, da det kan anvendes for alle varer, der har en form. Formen på en del af en vare er ligeledes omfattet af begrebet²⁹.

Varens udstyr skal forstås som de dele af produktet, der giver produktet et særligt kendetegn. Der er ikke tale om en integreret del i selve produktets formgivning³⁰. Vareudstyr kan f.eks. være udsmykningen på en vare. Varens udstyr udgør ofte en to- eller tredimensional gengivelse af varens emballage eller en del af produktet³¹.

Når *emballage* beskyttes som et varemærke, er det varens indpakning, der udgør kendetegnet for varen. Emballagen kan være påført et beskyttet varemærke i form af et ordmærke eller et figurmærke – altså være et sammensat varemærke - men emballagen kan også registreres som et varemærke uden at være påført et beskyttet varemærke. Som eksempel på en emballage, der er varemærkebeskyttet, kan nævnes Coca-Colas varemærkeregistring af en glasflaske.³²

Redaktionen har fjernet billeder, der viser glasflasken, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Nærværende afhandling vil beskæftige sig med 3D-varemærker i form af varens form og emballage. Både rene produkt- og emballageformer og sammensatte varemærker, der fungerer som varemærke sammen med andre mærkebestanddele vil blive behandlet.

3.2 RETSERHVERVELSEN AF ET 3D-VAREMÆRKE I EU

Retserhvervelsen af et 3D-varemærke i EU sker, som beskrevet i afsnit 2.3, ved registrering. For erhvervelsen af 3D-varemærker er kravet om grafisk gengivelse nævneværdigt, hvorfor dette krav behandles nedenfor.

3.2.1 KRAVET OM GRAFISK GENGIVELSE

Et varemærke skal for at kunne registreres gengives grafisk af hensyn til registreringsproceduren og de øvrige erhvervsdrivende. Ved at kræve en grafisk gengivelse af et varemærke får de øvrige erhvervsdrivende mulighed for at gøre sig bekendt med det beskyttede varemærke³³. Formålet med den grafiske gengivelse er at definere varemærket og fastlægge den nøjagtige genstand for beskyttelse³⁴.

Kravet om grafisk gengivelse bortfalder med virkning fra den 1. oktober 2017. Formålet med at fjerne kravet om grafisk gengivelse er at gøre metoderne til varemærkets gengivelse mere fleksible og samtidig opnå større retssikkerhed. Fra den 1. oktober 2017 kan tegn således gengives på enhver passende måde ved anvendelse af almen tilgængelig teknologi. Det er alene et krav, at gengivelsen er klar,

²⁹ Wallberg (2017): Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, s. 130

³⁰ Aaen Skovbo (2010): Varen som sit eget varemærke, U.2010B.23, s. 2

³¹ Wallberg (2017): Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, s. 55-56

³² EUTM 002754067

³³ Madsen (2008): Markedsret del 3 – Immaterialret, s. 183

³⁴ T-270 (LEGO), præmis 73

præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv³⁵. Ændringen medfører en lempelse af kravene til at opnå en varemærkeregistring i EU.

Spørgsmålet er imidlertid, hvilken betydning det har for erhvervelsen af 3D-varemærker, at kravet om grafisk gengivelse bortfalder.

I dag hindrer kravet om grafisk gengivelse ikke registrering af et 3D-varemærke. Det afbildedes blot i perspektivtegninger, som det er illustreret ved Coca-Colas varemærkeregistring af glasflasken i afsnit 3.1.1.

Det kan derfor diskuteres, om lempelsen overhovedet medfører en betydning for den fremtidige retstilstand vedrørende registrering af varens form og emballage, da disse med det nuværende krav om grafisk gengivelse kan opnå en varemærkeretlig beskyttelse. Lempelsen vil formentlig få større betydning for de øvrige utraditionelle varemærker, der ikke blot kan afbildedes i perspektivtegninger. Uanset om ændringen medfører en reel ændring af retstilstanden for registrering af 3D-varemærker, der udgør varens form og emballage, så har lempelsen en vis symbolværdi. Fjernelsen af kravet om grafisk gengivelse, sender et signal om, at man anerkender et behov for at gøre kravet om gengivelse af varemærker mere fleksible, da nye former for varemærker stadig ser dagens lys.

3.3 DE ABSOLUTE REGISTRERINGSHINDRINGER

Hvis et tegn ikke er egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder, er det ikke egnet til at fungere som bindeled mellem den erhvervsdrivende virksomhed og forbrugerne.

VMF art. 7 indeholder en udtømmende opregning af de absolutte registreringshindringer, som EUIPO påser ex officio ved behandlingen af en varemærkeansøgning. Omfattes det ansøgte varemærke af blot én af de absolutte registreringshindringer, er det udelukket fra registrering. Det er uden betydning, at registreringshindringen alene er til stede i én medlemsstat i EU, da det følger af art. 7(2), at art. 7(1) finder anvendelse, selvom registreringshindringen kun er til stede i en del af EU.

Sigtet for art. 7 er at sikre at alene tegn, der er egnede til at leve op til varemærkets oprindelsesfunktion, registreres som et varemærke. Artiklen sikrer, at en virksomhed ikke opnår en tidsubegrænset varemærkebeskyttelse af almindelige tegn, som medfører, at alene den pågældende virksomhed har eneret til at anvende det pågældende tegn³⁶. De absolutte registreringshindringer i art. 7 sikrer derfor mod unødvendig monopolisering af almindelige tegn – herunder almindelige vareudformninger.

I det følgende vil de absolutte registreringshindringer i art. 7(1)(b) og (e) og art. 7(3) blive behandlet.

3.3.1 VARENS FORM

Art. 7(1)(e) medfører et absolut forbud mod registrering af tegn, der udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der i) følger af varens egen karakter, ii) er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller iii) giver varen væsentlig værdi.

Ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen kan det udledes, at den ikke finder anvendelse på tegn, der søges registreret for tjenesteydelser, da ordlyden eksplicit nævner tre kategorier af varer, tegn, der ikke kan registreres som et varemærke. Varemærker i form af varens emballage er ikke eksplicit

³⁵ Betragtning nr. 9 i VMF af 2015

³⁶ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 66

nævnt i ordlyden, men emballage er omfattet af art. 7(1)(e), jf. C-218/01 (Henkel), præmis 37, såfremt varen er emballeret på grund af varens art. Det gælder for varer uden fast form – dvs. varer, der ikke i sig selv har en egentlig form – som kræver en emballage (eksempelvis flydende vaskemiddel), hvor det er emballagen, der giver varen en form. Derfor sidestilles emballagen med varens form. Hvis varen tvært i mod har en egentlig form (eksempelvis søm), så er emballagen ikke omfattet af bestemmelsen, da emballagen dermed ikke udgør varens form.

Bestemmelsen er af særlig betydning for 3D-varemærker, der kan bestå af varens form, men den finder ligeledes anvendelse på todimensionelle varemærker, figurmærker, der består af en grafisk gengivelse af varens udformning, jf. C-299/99 (Philips), præmis 76.

I Phillips-dommen udtaler domstolen, at *”begrundelsen for registreringshindringerne [...] 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”*³⁷. Bestemmelsens formål er således at friholde visse vareformer fra at blive registreret som varemærker. Dette friholdelsesbehov behandles nærmere i afsnit 3.4.

Det fremgår ligeledes af dommens præmis 57, at disse registreringshindringer ikke kan afhjælpes ved indarbejdelse. VMF art. 7(3) om særpræg opnået ved indarbejdelse henviser heller ikke til art. 7(1)(e), hvorfor art. 7(3) ikke er en modifikation til registreringshindringerne i art. 7(1)(e).

Gennemsnitsforbrugerens opfattelse af varemærket har ikke afgørende betydning i relation til art. 7(1)(e) – i modsætning til art. 7(1)(b), jf. C-48/09 (Lego), præmis 75 og 76.

Bestemmelsens led *”eller en anden egenskab”* er en tilføjelse, der er foretaget i medfør af varemærkeforordningen af 2015, der trådte i kraft den 23. marts 2016. Det er EUIPOs opfattelse, at de fleste af de varemærker, der vil falde ind under dette led af bestemmelsen, på nuværende tidspunkt vil kunne afvises i medfør af art. 7(b) og/eller art. 7(c), da disse varemærker vil anses for værende beskrivende eller mangle særpræg³⁸. Tilføjelsen vil dog få den afgørende betydning, at anvendes art. 7(1)(e) som begrundelse for afvisning af registrering, kan varemærket ikke overkomme registreringshindringen ved efterfølgende at opnå særpræg igennem indarbejdelse efter art. 7(3). For varemærkeansøgeren som tidligere ville få sit 3D-varemærke afvist i medfør af art. 7(b) og/eller art. 7(c), får tilføjelsen således den konsekvens, at varemærkeansøgeren, der i stedet har fået sit 3D-varemærke afvist fra registrering i medfør af art. 7(1)(e) ikke har mulighed for senere at få det pågældende varemærke registreret. Denne varemærkeansøger *”mister”* således sit *”andet forsøg”* på at opnå en 3D-varemærkeregistring.

Der findes endnu ingen retspraksis vedr. anvendelsen af leddet *”eller en anden egenskab”*³⁹. Umiddelbart udvider tilføjelsen dog anvendelsesområdet for art. 7(1)(e) ift. varemærker, der tidligere ville blive afvist i medfør af art. 7(b) og/eller art. 7(c).

³⁷ C-299/99 (Philips), præmis 78

³⁸ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section, chapter 6, s. 3

³⁹ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section, chapter 6, s. 5

3.3.1.1 "VARENS EGEN KARAKTER"

Art. 7(1)(e)(i) hindrer registrering af et varemærke, hvis form eller en anden egenskab følger af varens egen karakter. Bestemmelsen anvendes dog sjældent i praksis, da afvisningen af varemærkeansøgninger i stedet sker med hjemmel i registreringshindringen i art. 7(1)(b) om manglende særpræg⁴⁰.

I sag T-122/99 (Procter & Gamble), præmis 43, fastslog Retten imidlertid, at registreringshindringerne i art. 7(1)(b) og art. 7(1)(e)(i) *ikke* er to ligestillede bestemmelser, der begge omhandler manglende særpræg. I præmis 55 fastslog Retten endvidere, at art. 7(1)(e)(i) ikke kan anvendes som begrundelse for afvisning af en varemærkeansøgning, hvis der findes andre former af varen, som ikke har samme kendetegn, som det ansøgte varemærke. Anvendelsesområdet for artiklen er derfor snævert.

Som et teoretisk eksempel på "*en anden egenskab*" kan nævnes et duftmærke for en parfume. En parfumes egenskab er netop at udbrede en given duft.

To ledende domme vedrørende fortolkning af bestemmelsen er C-215/14 (Kit Kat) og C-205/13 (Stokke).

C-215/14 (Kit Kat)

Det britiske varemærkekontor, undersøgeren, accepterede nedenstående chokoladebar⁴¹ som varemærke, selvom det ikke havde fornødent særpræg i sig selv, da ansøgeren havde godtgjort, at varemærket havde opnået fornødent særpræg ved brug⁴². I indsigelsesperioden rejste konkurrenten Cadbury dog indsigelse imod varemærkeansøgningen, hvorefter undersøgeren fandt, at varemærket manglede fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse⁴³.

Redaktionen har fjernet et billede, da det er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Undersøgeren fandt, at den form, der var søgt registreret som et 3D-varemærke bestod af følgende tre kendetegn:

1. den grundlæggende rektangulære plade-udformning
2. tilstedeværelsen, placeringen og dybden af rillerne, der går langs barens længde, og
3. antallet af riller, som – sammen med barens vidde – afgør antallet af barer.

Begrundelsen for afvisningen af varemærkeansøgningen var, at det første kendetegn var en form, der "følger af varens egen karakter". Det første kendetegn kunne derfor ikke registreres. De to andre kendetegn var "nødvendige for at opnå et teknisk resultat". Chokoladebarens form var derfor omfattet af registreringshindringerne i art. 7(1)(e)(i)-(ii).

Varemærkeansøgeren Nestlé indbragte efterfølgende afgørelsen for High Court of Justice, der forelagde sagen for Domstolen mhp. at opnå svar på en række præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e, nr. i svarende til VMF art. 7(1)(e)(i).

⁴⁰ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 181

⁴¹ **Det skal bemærkes, at det i sagen omhandlede varemærke ikke er påført ordene "Kit Kat", hvorfor varemærket afviger fra den udformning, som chokoladebaren markedsføres og sælges i.**

⁴² C-215/14 (Kit Kat), præmis 16

⁴³ C-215/14 (Kit Kat), præmis 18

I præmis 46 slår Domstolen fast, at de tre registreringshindringer i art. 7(1)(e)(i-iii) hver i sær er af selvstændig karakter, da de kan finde anvendelse uafhængigt af hinanden. Dette er i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd, hvoraf det ikke kan udledes, at betingelserne er kumulative. Domstolen præciserer i præmis 47, at et tegn ikke kan registreres som et varemærke, ”så længe én enkelt af disse hindringer finder fuld anvendelse på det nævnte tegn”. Et tegn kan derfor ikke afvises fra registrering med den begrundelse, at tegnet ud fra en samlet betragtning er omfattet af alle tre registreringshindringer, da hver af de tre registreringshindringer er af selvstændig karakter. Bestemmelsens tre led kan dermed ikke anvendes i kombination, hvilket Domstolen ligeledes understreger i C-205/13 (Stokke), præmis 43.

Det er altså en betingelse, at én af de tre registreringshindringer finder anvendelse fuldt ud på det pågældende tegn, men det er dermed ikke udelukket, at det pågældende tegns væsentligste kendetegn kan være omfattet af mere end en af de registreringshindringerne i art. 7(1)(e)(i-iii).

C-205/13 (Stokke)

Dommen omhandler gyldigheden af varemærkeregistreringen af Stokkes ”Tripp Trapp”-barnestol. Virksomheden Hauck påstod 3D-varemærkeregistreringen erklæret ugyldig. Ved behandlingen af sagen ved Hoge Raad der Nederlanden blev spørgsmålet om fortolkningen af art. 7(1)(e)(i) og art. 7(1)(e)(iii) forelagt Domstolen.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser stolen, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Domstolen præciserer i præmis 21, at en korrekt anvendelse af art. 7(1)(e)(i) forudsætter, at det pågældende tegns væsentlige kendetegn identificeres, da anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at der tages udgangspunkt i det helhedsindtryk, som tegnet giver, eller først en successiv undersøgelse af tegnets enkelte bestanddele. I Kit Kat-dommen identificerede man således korrekt chokoladebærens væsentligste kendetegn, førend man undersøgte, om registreringshindringen fandt anvendelse.

I præmis 22 understreges det, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis varemærkeansøgningen vedrører et tegn i form af varens form, hvori et dekorativt eller kreativt element, der ikke er knyttet til varens generiske funktion, spiller en væsentlig rolle.

Præmissen må fortolkes på den måde, at spiller et dekorativt eller kreativt element, der ikke er knyttet til varens generiske funktion, en væsentlig rolle ift. varens udformning, følger formen ikke af varens egen karakter, hvorfor registrering af varemærket ikke kan afvises med hjemmel i art. 7(1)(e)(i). Omvendt er de væsentlige egenskaber ved formen nødvendige for den generiske funktion, finder bestemmelsen anvendelse. I præmis 26 anfører Domstolen, at såfremt disse egenskaber var forbeholdt en enkelt erhvervsdrivende, ”ville det gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en sådan måde, der var brugbar for anvendelsen af de nævnte varer”.

En form følger af varens egen karakter, hvis formen udelukkende består af den eneste naturlige udformning af varen, der ikke kan erstattes af andre former – f.eks. en banan, der ikke kan udformes på andre måder. Det samme gør sig gældende ift. regulerede produktudformninger, hvor formen er betinget af juridiske standarder⁴⁴, samt former hvor de væsentligste egenskaber er nødvendige for den generiske funktion, jf. C-205/13 (Stokke), præmis 22.

⁴⁴ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section, chapter 6, s. 5

Domstolen har dog ikke præciseret, hvornår en form er ”nødvendig for den generiske funktion”⁴⁵. Ud fra en sproglig fortolkning af ordet ”generisk” må et element være knyttet til den generiske funktion, når der er tale om et vareartsmæssigt element.

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en vares form kan registreres som varemærke. Afgørende er blot, at den pågældende vareform ikke udgør standardudformningen for den pågældende varegruppe. Hvis en virksomhed fik varemærkeregistreret standardudformningen af en vare, ville virksomhedens konkurrenter være afskåret fra at producere og markedsføre standardformer af den pågældende vare. En sådan tilstand ville hæmme den frie konkurrence.

3.3.1.2 ”NØDVENDIGT FOR AT OPNÅ ET TEKNISK RESULTAT”

Art. 7(1)(e)(ii) har til formål at hindre registrering af et varemærke, som giver indehaveren en eksklusiv eneret til tekniske løsninger. Ønsker man at opnå en eneret til en teknisk løsning, må man søge beskyttelse via det patentretlige system, hvor eneretten er tidsbegrænset⁴⁶.

Det følger af EUIPOs retningslinjer vedr. anvendelsen af art. 7(1)(e)(ii), at termen ”teknisk resultat” skal fortolkes bredt og inkluderer former eller andre egenskaber, der eksempelvis;

- passer med en anden genstand
- giver mest styrke
- bruger færrest materialer
- muliggør passende opbevaring eller transport⁴⁷

Som et teoretisk eksempel på ”en anden egenskab” ved varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat kan nævnes et lydmærke for en insektspray til bekæmpelse af insekter, hvis lyden de facto bekæmper insekter.

Den omstændighed at en vares form er eller har været genstand for et krav på baggrund af et registreret patent eller en patentansøgning medfører en stærk formodning for at de dele af vares form, der er blevet identificeret som funktionelle ift. patentkravet, er nødvendige for at opnå et teknisk resultat⁴⁸.

De ledende afgørelser vedrørende anvendelse af bestemmelsen er C-299/99 (Philips), Lego-sagerne (T-270/06 og C-48/09 P) og C-215/14 (Kit Kat), der vil blive behandlet i det følgende.

C-299/99 (Philips)

Dommen omhandler spørgsmålet om gyldigheden af Philips’ varemærkeregistrering af formen på en elektrisk barbermaskine med tre roterende skærehoveder sammenstillet i en ligesidet trekant. Efter Philips fik registreret en grafisk gengivelse af formen som et 3D-varemærke, begyndte konkurrenten Remington at producere og markedsføre en barbermaskine med en lignende form.

I præmis 49 slår Domstolen fast, at det ikke kræves, at vares form, det tegn, der søges registreret som 3D-varemærke, skal indeholde ”en af fantasien frembragt tilføjelse”. Det kræves således ikke, at vares form er tilført dekorative elementer i form af pynt, der ikke har et funktionelt formål for at

⁴⁵ EUIPO’s retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section 4, chapter 6, s. 5

⁴⁶ Thorning og Finnanger (2010): Trademark protection in the European Union with a Scandinavian view, s. 112

⁴⁷ EUIPO’s retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section 4, chapter 6, s. 6

⁴⁸ BoA’s afgørelse R 042/2013-1 (Osterrieth), præmis 17

blive registreret. Afgørende er, at varens form er egnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders varer og dermed opfylde varemærkets væsentligste funktion – oprindelsesfunktionen.

Af præmis 79 fremgår, at bestemmelsen har til formål at udelukke registrering af former, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således at varemærkerettens iboende eneret ville være til hinder for, at konkurrenterne kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktion, eller i det mindste for, at de frit kan vælge den tekniske løsning, de måtte ønske at anvende for at inkorporere en sådan funktion i deres vare. Art. 7(1)(e)(ii) skal altså sikre den almen interesse erhvervslivet har i en fri konkurrence.

Domstolen anfører i præmis 81, at det på baggrund af bestemmelsens ordlyd ikke kan udledes, at beviset for at der findes andre former, der giver mulighed for at opnå samme tekniske resultat, medfører, at bestemmelsen ikke finder anvendelse. At der findes alternative former hvorpå det pågældende produkt kan udformes er derfor ikke nok til at udelukke anvendelse af art. 7(1)(e)(ii). Domstolens afvisning af læren om alternative former giver utvivlsomt bestemmelsen et bredere anvendelsesområde og understreger Domstolens udvidende fortolkning af art. 7(1)(e)(ii).

Registreringshindringens ”berettigede formål, [er jo] at borgerne ikke skal have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende”, jf. præmis 82. Dette formål sikrer Domstolen ved at anvende en formålsfortolkning af bestemmelsen og ved at afvise læren om alternative former. Havde Domstolen anerkendt læren om alternative former og dermed tillagt graden af frihed ved produktudformningen betydning, sådan som det kendes fra designretten⁴⁹, ville bestemmelsens anvendelsesområde være mere indskrænket.

“... Såfremt de væsentligste funktionelle kendetegn ved udformningen af en vare udelukkende skyldes det tekniske resultat...”⁵⁰ udelukker bestemmelsen registrering af tegn, der består af en sådan udformning, selvom det tekniske resultat kunne være opnået ved andre udformninger. At der er en valgfrihed ved udformningen af produktet er derfor ikke tilstrækkeligt til at holde formen uden for anvendelsesområdet af bestemmelsen. Når Domstolen i præmis 83 skriver ”de væsentligste funktionelle kendetegn” må dette forstås som, at bestemmelsen kan finde anvendelse, selvom formen ligeledes består af ikke-funktionelle kendetegn, så længe disse kan karakteriseres som uvæsentlige.

At det er vanskeligere at få registreret varens form end at få registreret andre typer af varemærker anerkendes indirekte af Domstolen i præmis 73, hvor den anfører, at ”et tegn, der gengiver en vares form, i princippet kan udgøre et varemærke på betingelse af, at det dels kan angives grafisk, dels er egnet til at adskille en virksomhedsvare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders”. Domstolens tilføjelse af ”i princippet” må fortolkes som en indirekte anerkendelse af, at en vares form teoretisk kan registreres som et 3D-varemærke, men at dette i praksis er vanskeligere.

Lego-sagerne

Spørgsmålet om gyldigheden af registreringen af LEGOs røde legoklods har været behandlet af samtlige EU-instanser.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser en legoklods, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

⁴⁹ Schønning, Kyst, Sick Nielsen, von Ryberg og Wallberg (2009): Grundlæggende immaterialret, s. 142

⁵⁰ C-299/99 (Phillips), præmis 83

Den røde legoklods blev oprindeligt registreret som et 3D-varemærke i 1999, men efterfølgende blev registreringen erklæret ugyldig af registreringsmyndigheden på begæring af konkurrenten Mega Brands.

BoA afviste i sagen R 856/2004-G LEGOs klage og anførte, at en form ikke undtages fra registreringshindringen i art. 7(1)(e)(ii), selvom formen indeholder et vilkårligt element af mindre betydning så som farven rød⁵¹.

Ydermere anførte BoA i præmis 32-33, at opnåelse af fornødent særpræg i medfør af art. 7(3) ikke hindrer anvendelsen af art. 7(1)(e)(ii).

Da BoA stadfæstede registreringsmyndighedens afgørelse, indbragte LEGO sagen for Retten.

I sagen T-270/06, argumenterer LEGO for, at det ikke er nødvendigt at fortolke art. 7(1)(e)(ii) udvidende, da en vares form alene kan registreres, såfremt den har opnået fornødent særpræg. Ifølge LEGO sikrer kravet om fornødent særpræg i tilstrækkelig grad den almene interesse i at alle erhvervsdrivendes har fri adgang til tekniske løsninger⁵². I præmis 46 anfører Retten dog, at *hver enkelt* registreringshindring i art. 7 skal fortolkes i lyset af den almene interesse i at friholde visse tegns former fra registrering. Registreringshindringerne i art. 7 skal ikke fortolkes ift. de praktiske virkninger, der følger af anvendelsen af *andre* registreringshindringer.

Efterfølgende har Domstolen i C-215/14 (Kit Kat), præmis 46, igen understreget registreringshindringernes selvstændige karakter.

Retten bekræfter i præmis 38, at ordet "*udelukkende*" i art. 7(1)(e)(ii) skal forstås i lyset af formuleringen "*væsentlige kendetegn, som svarer til en teknisk funktion*", der anvendes i Philips-dommen⁵³. Tilføjelsen af ikke-væsentlige kendetegn kan derfor ikke undtage formen fra artiklens anvendelsesområde, hvis de væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion. Ordet "*udelukkende*" tillægges således en bredere betydning end ordets gængse sproglige betydning, hvor "*udelukkende*" kan udskiftes med synonymet "*kun*", da "*udelukkende*" i henhold til art. (1)(e)(ii) skal fortolkes som "*det væsentligste*".

I præmis 39 understreger Retten Philips-dommens afvisning af læren om alternative former⁵⁴ og bemærker, at formuleringen "*nødvendig for at opnå et teknisk resultat*" ikke medfører, at art. 7(1)(e)(ii) kun finder anvendelse, såfremt den pågældende form er den eneste, som muliggør det ønskede resultat. Ordet "*nødvendigt*" indebærer, at den pågældende form er en betingelse for at opnå det ønskede resultat, selvom det tekniske resultat kan opnås ved andre former.

Retten stadfæstede BoA's afgørelse, hvorefter sagen blev appelleret til Domstolen.

I appelsagen C-48/09 P fastslår Domstolen i tråd med de forrige instanser, at registreringen af den røde legoklods ikke kan opretholdes. Domstolen bestrider ikke, at legoklodsens har opnået fornødent særpræg i overensstemmelse med art. 7(3), men den stadfæster de tidligere afgørelser om, at legoklodsens er omfattet af art. 7(1)(e)(ii).

⁵¹ R 856/2004-G (Lego), præmis 36

⁵² T-270/06 (LEGO), præmis 28

⁵³ C-299/99 (Philips), præmis 79, 80 og 83

⁵⁴ C-299/99 (Phillips), præmis 81 og 83

Domstolen anfører i præmis 46, at gennemfører varens form alene den tekniske løsning, som producenten har udviklet og patenteret, vil en varemærkebeskyttelse af denne form efter udløbet af patentet mindske andre virksomheders adgang til at anvende den tekniske løsning.

I præmis 60 konstaterer Domstolen, at den valgte løsning, som er inkorporeret i klodsens form, er den foretrukne løsning for den pågældende varekategori ”byggelegetøj”. Såfremt klodsens tillades registreret som et varemærke, vil konkurrenter have svært ved at markedsføre former, som udgør egentlige alternativer til legoklodsens. Igen anvendes en formålsfortolkning af artiklen.

C-215/14 (Kit Kat)

Kit Kat-dommen er behandlet i afsnit 3.3.1.1 i forbindelse med fortolkningen af art. 7(1)(e)(i), men den omhandler ligeledes fortolkningen af art. 7(1)(e)(ii).

I præmis 57 fastslår Domstolen, at tegn, der udelukkende består af formen på en vare, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, skal fortolkes i lyset af den måde, hvorpå varen fungerer og ikke ift. den måde, hvorpå varen er fremstillet. I præmis 53 bemærkes det, at bestemmelsens ordlyd anvender termen ”et teknisk resultat” uden eksplicit at nævne varens fremstillingsproces. Det er således det endelige tekniske resultat, der er afgørende for fortolkningen af, om et tegn er omfattet af art. 7(1)(e)(ii). Derfor er det også korrekt, at Domstolen i præmis 55 lægger vægt på, at det for forbrugeren er varens brugsegenskaber, der er afgørende og ikke varens fremstillingsproces.

Domstolens fortolkningen af termen ” et teknisk resultat” forekommer korrekt, da varens fremstillingsproces ikke har betydning for, om et varemærke har adskillelsesevne og dermed kan opfylde oprindelsesfunktionen. Derfor bør fremstillingsprocessen ikke tillægges betydning ved spørgsmålet om, hvorvidt en varemærkansøger kan opnå en varemærkerettighed.

C-13/15 P (Rubiks terning)

Dommen omhandler spørgsmålet om gyldigheden af 3D-varemærkeregistringen af Rubiks terning.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser terningen, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

BOA og Retten har tidligere afvist ophævelse af varemærkeregistringen af Rubiks terning. Domstolen har nu underkendt disse afgørelser.

Indledningsvist bemærker Domstolen, at en korrekt anvendelse af art. 7(1)(e)(ii) forudsætter, at tegnets væsentlige kendetegn identificeres behørigt⁵⁵. Domstolen finder, at de tidligere instanser ikke har identificeret terningens væsentlige kendetegn korrekt, da der er tale om et ”tredimensionelt puslespil” og ikke blot ”en terning og en gitterstruktur på hver af denne ternings sider”, som Retten konstaterede⁵⁶. Ifølge Domstolen foretog Retten altså en *for* restriktiv identifikation af varens væsentlige kendetegn i relation til art. 7(1)(e)(ii).

⁵⁵ C-13/15 P (Rubiks terning), præmis 40 og 51

⁵⁶ C-13/15 P (Rubiks terning), præmis 41 og 47

Domstolen anfører, at der ud over den grafiske gengivelse af tegnet og eventuelle beskrivelser kan tages hensyn til ”*elementer, der er nyttige til den passende identificering af det nævnte tegns væsentligste kendetegn*”⁵⁷. Derfor kan supplerende oplysninger vedr. den konkrete vare inddrages mhp. at definere varens væsentlige kendetegn og dermed vurdere disses tekniske funktion.

Ydermere udtaler Domstolen, at selvom varemærket er registreret for ”tredimensionale puslespil” uden en beskrivelse af varemærket – og altså ikke er begrænset til dem, der har rotationsevne, kan rotationsevnen som teknisk funktion tages i betragtning ved identifikationen af varens væsentlige kendetegn, da varemærkeindehaveren ellers kunne udvide sin beskyttelse til alle tredimensionale puslespil, hvis dele uafhængigt af puslespillets funktion udgør en ternings form. Dette vil ifølge Domstolen være i strid med formålet med art. 7(1)(e)(ii)⁵⁸.

Domstolens fremgangsmåde ved identifikationen af en vares væsentlige kendetegn beror på en friere og mere formålsorienteret bedømmelse, end den fastslåede fremgangsmåde i T-270/06 (Lego), da domstolen inddrager det ikke-synlige element ”rotationsevne”. Ifølge Retten skal kvalificeringen af de væsentligste kendetegn ske på objektiv vis på baggrund af den grafiske gengivelse og den eventuelle indleverede beskrivelse af varens form⁵⁹. Domstolens friere og mere abstrakte fremgangsmåde gør det vanskeligt for varemærkeindehaveren at foranledige sig på, hvilke kriterier identifikationen af en vares væsentlige kendetegn beror på. Varemærkeindehaveren kan ligeledes ikke undgå at begrænse beskyttelsesomfanget ved ikke at indlevere en eventuel beskrivelse af varemærket i forbindelse med ansøgningen, da Domstolen i mangel af en indleveret nærmere beskrivelse af varemærket selv foretager en bedømmelse af varemærket til brug for anvendelsen af art. 7(1)(e)(ii).

R 3021/2014–5 (Crocs)

Crocs-afgørelsen afsagt af BoA er en af de nyere afgørelser, som omhandler anvendelsen af art. 7(1)(e)(ii) ift. 3D-varemærket gengivet nedenfor.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser nogle Crocs, da de er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Tilstedeværelsen af ”krokodille-logoet”⁶⁰ afbilledet nedenfor får afgørende betydning for spørgsmålet om anvendelsen af art. 7(1)(e)(ii). BoA konkluderer kortfattet, at tilføjelsen af ”krokodille-logoet” er tilstrækkeligt til at gøre art. 7(1)(e) uanvendelig⁶¹.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser logoet, da det er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

Afgørelsen illustrerer, at tilføjelsen af et dekorativt element så som ”krokodille-logoet”, kan medføre, at art. 7(1)(e)(ii) gøres uanvendelig. Ved at tilføje det lille ”krokodille-logo” på siden af fodtøjet, tilføjes et fantasifuldt element til varens form, der ikke kan betragtes som værende funktionelt eller nødvendigt for at opnå et teknisk resultat. Selvom Domstolen i C-299/99 (Philips), præmis 49, anfører, at tilstedeværelsen af netop fantasifulde frembringelser *ikke* er et krav for, at en vares form kan registreres som et 3D-varemærke, så illustrerer Crocs-afgørelsen, at netop tilføjelsen af fantasifulde

⁵⁷ C-13/15 P (Rubiks terning), præmis 49

⁵⁸ C-13/15 P (Rubiks terning), præmis 52 og 53

⁵⁹ T-270 (Lego), præmis 70

⁶⁰ registreret som et særskilt figurmærke - EUTM 0870682

⁶¹ R 3021/2014–5 (Crocs), præmis 37

elementer *har* betydning for, hvornår et tegn har den påkrævede adskillelsesevne og dermed kan opfylde oprindelsesfunktionen.

3.3.1.3 ”TILFØRER VAREN VÆSENTLIG VÆRDI”

Art. 7(1)(e)(iii) medfører, at tegn, som udelukkende består af en form eller anden egenskab, der giver varen en væsentlig værdi, ikke kan registreres som et varemærke. Artiklen tager sigte på former, der alene har en æstetisk funktion.

Bestemmelsen afgrænser den varemærkeretlige beskyttelse af varens form ift. den designretlige og ophavsretlige beskyttelse af en vares form⁶².

Begrebet ”*værdi*” skal fortolkes som kommerciel og økonomisk værdi *og* som tiltrækningskraft. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at varens form beskrives som tiltalende eller attraktiv. Den tiltrækningskraft som varens æstetiske formgivning har, skal være den primære grund til at forbrugeren køber varen. ”*Værdi*” skal ikke fortolkes som renommé⁶³. Det må derfor ikke være designerens navn eller virksomhedens markedsføringsindsats, der giver varen en væsentlig værdi.

Som et teoretisk eksempel på ”*en anden egenskab*”, der giver varen en væsentlig værdi, kan være et duftmærke, der repræsenterer en speciel parfumeduft, som er særligt attraktiv for en væsentlig del af kundekredsen og dermed påvirker forbrugerenes varekøb.

B&O II-dommen og Stokke-dommen er ledende ift. fortolkningen af art. 7(1)(e)(iii).

T-508/08 (B&O II)

Nedenstående højtaler fra Bang & Olufsen (herefter B&O) er blevet behandlet adskillige gange.

Redaktionen har fjernet et billede, der viser højtaleren, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

I B&O II-dommen behandler Retten spørgsmålet om fortolkning af art. 7(1)(e)(iii).

I præmis 42 fastslår Retten, at det ansøgte varemærke i form af den blyantsformede højtaler adskiller sig væsentligt fra branchesædvanen, da varemærket består af tilstrækkeligt specifikke og vilkårlige kendetegn, ”*et særligt udseende*”, der kan fastholde gennemsnitsforbrugerenes opmærksomhed, og dermed gøre denne i stand til at adskille ansøgerens varer fra andre virksomheders varer. I forlængelse heraf anfører Retten i præmis 43, at særlige eller originale kendetegn ikke udgør en uforventet betingelse for registrering af varens form som et varemærke, men disse kan tilføre varens form den nødvendige grad af særpræg.

I præmis 73, 76 og 77 slår Retten fast, at højtalerens design er et element, der er af væsentlig betydning for forbrugerenes valg, selvom forbrugeren tillægger andre egenskaber ved højtaleren betydning. Højtalerens form giver altså varen en væsentlig værdi. Det ansøgte varemærke er derfor omfattet af ordlyden af art. 7(1)(e)(iii), selvom varens øvrige egenskaber, såsom de tekniske egenskaber, ligeledes tilfører varen en væsentlig værdi. Varens værdi behøver således ikke udelukkende at være et resultat af den æstetiske form, der søges registreret som et varemærke. Dette understreger Domstolen også i C-205/13 (Stokke), præmis 36.

⁶² Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 187

⁶³ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section 4, chapter 6, s. 11

Registreringen af B&O's blyantsformede højtaler blev derfor afvist i medfør af art. 7(1)(e)(iii), selvom Retten modsat OHIM i sag T-460/05 (B&O I) fastslog, at varemærket havde fornødent særpræg.

Art. 7(1)(e)(iii) kan således anvendes til at hindre registrering af en vare, der har fornødent særpræg, og dermed ikke omfattes af registreringshindringen i art. 7(1)(b), da varen adskiller sig fra de varer, der er tilstede på markedet.

På baggrund af B&O II-dommen kan det udledes, at det er essentielt at fastslå, om den æstetiske værdi, som varens form giver, alene kan afgøre varens kommercielle værdi og forbrugerens valg om at købe produktet. Er dette tilfældet, så er der tale om en form, hvorved varen får en væsentlig værdi, og som derved falder inden for rækkevidden af art. 7(1)(e)(iii). For at fastslå, om den pågældende vares æstetiske værdi giver varen en væsentlig værdi, som er afgørende for forbrugerens varekøb, må det pågældende varemærke undersøges individuelt. Denne "case-by-case"-fremgangsmåde understreger EUIPO ligeledes i deres retningslinjer⁶⁴.

C-205/13 (Stokke):

Stokke-dommen er behandlet i afsnit 3.3.1.1 i forbindelse med fortolkningen af art. 7(1)(e)(i), men dommen omhandler ligeledes fortolkningen af art. 7(1)(e)(iii).

Efter Hoge Raad der Nederlandens opfattelse gav "Tripp Trapp"-stolens form stolen en betydelig æstetisk værdi, samtidig med at varen havde følgende andre egenskaber; sikkerhed, komfort og kvalitet, der tillægger stolen værdi, som er væsentlige for dennes funktion.

Indledningsvist bemærker Domstolen, at dét at formen giver varen en væsentlig værdi ikke udelukker, at andre af varens egenskaber samtidig kan give varen en betydelig værdi⁶⁵. I præmis 31 konstaterer Domstolen, at dét at varen ud over sin æstetiske funktion også opfylder andre funktioner ikke udelukker anvendelsen af art. 7(1)(e)(iii). Forklaringen følger i præmis 32, hvori Domstolen fastslår følgende: "*Begrebet en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, kan nemlig ikke kun begrænses til vareudformningen, der udelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ værdi, idet der ellers opstår en risiko for, at de varer, der ud over et betydeligt æstetisk element har væsentlige funktionelle egenskaber, ikke omfattes*".

I præmis 34 slår Domstolen fast, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse af tegnet som et varemærke ikke er afgørende ift. anvendelsen af registreringshindringen i art. 7(1)(e)(iii). Denne kan alene inddrages som et bedømmelseskriterium ift. identifikationen af tegnets væsentlige kendetegn.

I præmis 35 oplistes de andre bedømmelseskriterier, der kan inddrages ved vurderingen af, om bestemmelsen finder anvendelse; karakteren af varen, udformningens kunstneriske værdi, de egenskaber, der er særlige ved denne udformning ift. andre udformninger, der er tilgængelige på markedet, prisforskellen ift. lignende varer eller en markedsføringsstrategi, der primært fremhæver varens æstetiske egenskaber.

Domstolen konkluderer i præmis 36, at art. 7(1)(e)(iii) skal fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse på et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, der har *flere* egenskaber, som kan give varen *flere* væsentlige værdier.

⁶⁴ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B, section 4, chapter 6, s. 12

⁶⁵ C-205/13 (Stokke), præmis 30

Spørgsmålet om hvordan begrebet ”form” skal fortolkes i relation til art. 7(1)(e)(iii) er pt. under behandling af Domstolen i C-163/16 (Louboutin). Den hollandske domstol, Rechtbank Den Haag, har netop indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af begrebet ”form”, og om dette begreb er begrænset til varens tredimensionelle egenskaber, såsom dens konturer, mål og volumen, eller omfatter denne bestemmelse også andre (ikke tredimensionelle) egenskaber ved varen såsom farven⁶⁶.

Opfattelsen er, at begrebet ”form” må fortolkes bredt⁶⁷, hvorfor man må formode, at Domstolen vil nå frem til, at farven ligeledes omfattes af begrebet. I sagerne R 856/2004-G (LEGO) og C-48/09 P (LEGO II) fastslog BoA og Domstolen, at legoklodsens farve var et ikke-funktionelt element, men at dette vilkårlige element alene var af mindre betydning og ikke kunne undtage legoklodsens fra registreringshindringens anvendelsesområde⁶⁸. Selvom farven ikke kunne undtage legoklodsens fra registreringshindringens anvendelsesområde, så tog både BoA og Domstolen farven i betragtning ved bedømmelsen af, om legoklodsens var omfattet af bestemmelsen. Dette indikerer netop, at farven er omfattet af begrebet ”form”.

3.3.2 SÆRPRÆGSKRAVET

Varemærker, der mangler fornødent særpræg, er udelukket fra registrering, jf. art. 7(1)(b). Hvis et tegn ikke kan skabe et bindeled mellem afsenderen af varen og varen og derved give forbrugeren oplysning om varens kommercielle oprindelse, så har det ikke adskillelsesevne, da tegnet dermed ikke kan opfylde oprindelsesfunktionen. Særprægskravet afskærer kun registrering af varemærker helt uden særpræg. Har varemærket blot nogen grad af særpræg, kan det registreres. I B&O II-dommen understreges dette af Retten i præmis 45, hvoraf det fremgår, ”at det er tilstrækkeligt med et minimum af særpræg for, at registreringshindringen i denne artikel ikke finder anvendelse”. Afgørende ift. anvendelsen af art. 7(1)(b) er derfor, om et varemærke har særpræg eller ej – og ikke om varemærket har en høj eller lav grad af særpræg.

Vurderingen af om et varemærke har fornødent særpræg må foretages i relation til de varer og tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for⁶⁹. Varemærket ”APPLE” vil ikke have særpræg, hvis det søges registreret i Nice-klasse 30 for æblejuice, men varemærket ”APPLE” vil have særpræg, hvis det søges registreret i Nice-klasse 9 for computere.

3.3.2.1 Særprægskravet for 3D-varemærker

Domstolens praksis har fastslået, at særprægskravet principielt er det samme, uanset hvilken form varemærket antager, jf. f.eks. C-299/99 (Philips), præmis 48.

I Mag-Lite-dommen 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”⁷⁰. I B&O I-sagen gentages ovennævnte udgangspunkt, og Retten nævner, at det kun er produktformer, ”[...] der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde deres grundlæggende oprindelsesfunktion [...]”, der vil kunne opfylde særprægskravet⁷¹. Kravet om at formen skal udgøre en ”betydelig afvigelse”,

⁶⁶ C-163/16 (Louboutin)

⁶⁷ se afsnit 3.1.1

⁶⁸ R 856/2004-G (Lego), præmis 36 og C-48/09 P (LEGO II), præmis 73

⁶⁹ C-299/99 (Philips), præmis 59

⁷⁰ C-136/02 (Mag-Lite), præmis 31

⁷¹ T-460/05 (B&O I), præmis 40

indebærer reelt, at særprægskravet for varemærker, der består af en vares eller emballages form, er skærpet ift. ord- og figurmærker.

Det fornødne særpræg ved et tegn, der består af vares form, skal bedømmes under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende varekategori hos en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, jf. C-299/99 (Philips), præmis 63. Der er således ikke høje forventninger til gennemsnitsforbrugerens evne til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders.

T-305/02 (Nestlé)

Dommen omhandler spørgsmålet om registrering af nedenstående flaske som 3D-varemærke.

Redaktionen har fjernet et billede af flasken, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

I R 719/2000-4 afslog BoA registreringen af den pågældende flaske som 3D-varemærke, da BoA ikke fandt, at flasken havde fornødent særpræg i medfør af art. 7(1)(b). Afgørelsen blev efterfølgende indbragt for Retten.

Indledningsvist anfører Retten i præmis 28, at de tegn, der omfattes af art. 7(1)(b), ikke kan opfylde varemærkets væsentligste funktion, da de ikke kan identificere vares oprindelse og dermed gøre det muligt for forbrugeren at købe den pågældende vare igen ved et senere køb ved en positiv oplevelse af varen eller vælge et alternativ ved en negativ oplevelse.

For at vurdere om flasken har fornødent særpræg foretager Retten en vurdering af flaskens enkelte bestanddele og det helhedsindtryk, som flaskens udseende giver. Retten finder modsat BoA, at kombinationen af flaskens enkelte bestanddele gav flasken et "*særligt udseende*", der medfører, at flasken opfylder oprindelsesfunktionen⁷².

I præmis 34 bemærker Retten, at erhvervsdrivende på markedet for drikkevarer i adskillige år har forsøgt at bruge emballagen som middel til at adskille deres varer fra konkurrenternes. Gennemsnitsforbrugeren er derfor i stand til at opfatte emballageformen som en handelsmæssig oprindelsesbetegnelse, når formen har tilstrækkelige kendetegn til at fange gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed. Rettens synspunkt illustrerer, at oprindelsesfunktionen lettere opfyldes af nogle varer, 3D-varemærker, end andre. Med andre ord lempes Retten i T-305/02 (Nestlé) særprægskravet for 3D-varemærker i form af emballager til drikkevarer, da Retten konstaterer, at disse lettere har adskillelsesevne ift. gennemsnitsforbrugeren.

Retten afviser dog synspunktet ift. drikkevarer i den nyere afgørelse T-178/11 (Voss), der behandles nedenfor.

T-460/05 (B&O I):

⁷² T-305/02 (Nestlé), præmis 41

B&O I-dommen vedrører en appel af BoA's afgørelse i R 497/2005-1 (B&O), hvor BoA ligesom OHIM afviste registreringen af varemærket i medfør af art. 7(1)(b) og art. 7(3)⁷³. Efterfølgende ankede B&O afgørelsen til Retten. Retten annullerede i B&O I-dommen BoA's afgørelse i relation til art. 7(1)(b), da Retten fandt, at den pågældende højtaler havde fornødent særpræg.

Retten fastslår i præmis 40-42, at varemærkets form udgør et bemærkelsesværdigt design, der er nemt at huske, da formen på det ansøgte varemærke adskiller sig fra den almindelige form, der anvendes for den pågældende type af varer, der normalt består af lige linjer og rette vinkler. Varemærket adskiller sig altså væsentligt fra branchesædvanen. Det særlige udseende og den æstetiske helhedsvirkning af højtalerens form gør det muligt at fastholde den relevante kundeskreds' opmærksomhed, hvilket gør det muligt for denne at adskille ansøgers varer fra andre virksomheds varer.

Dog udtaler Retten i præmis 37-38, at *"gennemsnitsforbrugeren er ikke vant til at udlede varens oprindelse af deres form eller emballage uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke."* Præmissen tydeliggør, at det er gennemsnitsforbrugeren evne til at opfatte varens form og emballage som et varemærke, der gør det vanskeligt for 3D-varemærkerne at opnå særpræg. Gennemsnitsforbrugeren er stadig mere vant til at opfatte almindelige todimensionelle figurmærker tegn som varemærker.

T-28/08 (Mars)

Dommen omhandler spørgsmålet om registrering af nedenstående chokoladebar.

Redaktionen har fjernet et billede af chokoladebaren, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

I dommen konkluderer Retten, at baren ikke har særpræg, da der er tale om en almindelig form på en chokoladebar⁷⁴. De tre pile på toppen af chokoladebaren anses for værende et dekorativt element, der ikke kan opfylde oprindelsesfunktionen. Baren har således ikke den påkrævede adskillelsesevne, der kræves for at opnå en varemærkeregistrering. Retten konkluderer ligeledes, at baren ikke har opnået særpræg ved indarbejdelse, da der findes andre chokoladebarer på markedet med samme form som baren⁷⁵.

I præmis 28 anfører Retten, at det er fastslået i retspraksis, at *"... that the more closely the shape for which registration as a trade mark is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character. [...] Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character..."*.

Den valgte vareform har derfor betydning for spørgsmålet om, hvorvidt et 3D-varemærke har særpræg. Vælger en virksomhed en form på varen, der ligner standardformen på den pågældende vare, er der større sandsynlighed for, at varemærket vil mangle særpræg. Kun hvis et varemærke afviger væsentligt fra normen, vil varemærket opfylde oprindelsesfunktionen og dermed have særpræg. At varens form er en variant af en sædvanlig form for den pågældende type af produkter er dog ikke

⁷³ R 497/2005-1 (B&O), præmis 3

⁷⁴ T-28/08 (Mars), præmis 34

⁷⁵ T-28/08 (Mars), præmis 32

ifølge Retten tilstrækkeligt til modsætningsvist at slutte, at varemærket ikke mangler særpræg⁷⁶. Man kan således ikke argumentere for, at den valgte produktform har særpræg – blot fordi, der er flere sædvanlige former. Dette synspunkt understreger det skærpede særprægskrav ift. 3D-varemærker, der anvendes i praksis.

C-445/13 P (Voss)

Dommen omhandler spørgsmålet om gyldigheden af varemærkeregistringen af nedenstående flaske. Til støtte for Voss' påstand om at det pågældende varemærke er gyldigt intervenserede International Trademark Association (herefter INTA) i sagen⁷⁷.

Redaktionen har fjernet et billede af flasken, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

INTA påberåber sig VMF art. 52, 55 og 99, hvoraf det fremgår, at et registreret EU-varemærke formodes at være gyldigt, medmindre det modsatte kan bevises. Derfor kan det ikke kræves, at varemærkeansøgeren på ny skal godtgøre varemærkets gyldighed, medmindre modparten har ført bevis for varemærkets ugyldighed⁷⁸. Det er ifølge INTA modparten den, der begærer et varemærke ophævet, som skal løfte bevisbyrden for et allerede registreret varemærkes manglende særpræg⁷⁹.

INTA er af den opfattelse, at man i retspraksis ift. vurderingen af særpræg skal sondre mellem *varemærkeansøgninger* og *allerede registrerede varemærker* pga. formodningen for gyldighed, som ikke gælder for varemærkeansøgninger⁸⁰. Når et varemærke allerede er registreret, skal man ikke *igen* bevise, at det er i stand til at blive registreret som varemærke.

At en varemærkeindehaver i en efterfølgende ophævelsessag pålægges denne ekstra bevisbyrde sender et signal om, at ethvert varemærke er sårbart over for tredjemands ”angreb. Ifølge INTA har dette en skadelig effekt på den kommercielle værdi af EU-varemærker⁸¹.

Domstolen fastholder, at Retten selvstændigt har foretaget en prøvelse af flaskens særpræg⁸², hvorfor anbringendet om den påståede ekstra bevisbyrde kortfattet forkastes som ugrundet.

Man kan have sympati for INTA's synspunkt om, at praksis i højere grad burde foranledige sig på den lovhjemlede formodning for gyldighed, der gælder for allerede registrerede varemærker, da indehaveren alene har en varemærkeret *indtil videre*, når varemærket risikeres erklæret ugyldigt på tredjemands begæring. Ingen af de i afhandlingen behandlede domme og afgørelser fra EU-instanser synes at inddrage formodningen for gyldighed ved deres vurdering af et varemærkes gyldighed. I stedet foretages en ny vurdering af varemærkets registrerbarhed uden hensyntagen til, hvorvidt der er tale om en varemærkeansøgning eller et allerede registreret varemærke. Samtidig er tendensen, at jo højere oppe i EU-systemet et varemærkes registrerbarhed behandles, jo mere restriktiv er praksis⁸³. Derfor er risikoen for at få et allerede registreret varemærke erklæret ugyldigt større, jo højere oppe i EU-systemet et varemærke behandles. I den sammenhæng har allerede registrerede varemærker den

⁷⁶ T-28/08 (Mars), præmis 29

⁷⁷ C-445/13 P (Voss), præmis 49

⁷⁸ C-445/13 P (Voss), præmis 62 og 63

⁷⁹ Statement of intervention by INTA, s. 3, pkt. 4

⁸⁰ Statement of intervention by INTA, s. 3, pkt. 6

⁸¹ Statement of intervention by INTA, s. 4, pkt. 9

⁸² C-445/13 P (Voss), præmis 66-70, jf. T-178/11 (Voss), præmis 51-58

⁸³ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 191

ulempe, at de jo netop behandles af højere oppe i EU-systemet end varemærkeansøgninger. Formålet med EUIPO's retningslinjer er at forene EU-instansernes praksis⁸⁴, herved tilkendegives, at Domstolens og Rettens praksis *har* betydning for EUIPO's afgørelser. Alligevel er praksis vedrørende 3D-varemærker præget af manglende konvergens.

Derudover skulle Retten ifølge INTA have frembragt konkrete beviser på normerne og sædvanerne i den pågældende branche til brug for særprægsvurderingen. Generelle observationer er ikke tilstrækkelige til at statuere manglende særpræg på grund af, at den pågældende form ikke afviger væsentligt fra branchens normer og sædvaner⁸⁵.

Retten er af den opfattelse, at *"det er en velkendt kendsgerning, at langt størstedelen af de flasker, der kan fås på markedet, har en cylindrisk del"*, og at flaskens form alene er en variant af eksisterende former, der ikke afviger væsentligt for branchens normer og sædvaner, selvom flaskens låg har en vis originalitet⁸⁶. Ved at foranledige sig på *"velkendte kendsgerninger"* har Retten ifølge Domstolen korrekt defineret branchens normer og sædvaner, hvorfor anbringendet ligeledes forkastes⁸⁷.

Domstolen konkluderer derfor, at flasken alene er en variant af eksisterende former på markedet, hvorfor flasken ikke kan opfylde oprindelsesfunktionen, da gennemsnitsforbrugeren ikke er i stand til at adskille varen fra andre virksomheders varer⁸⁸.

At vurderingen af den pågældende branches normer og sædvaner i praksis beror på mere generelle og abstrakte observationer og ikke kræver yderligere dokumentation, reducerer varemærkeindehaverens mulighed for at forudberegne den pågældende EU-instans' vurdering af branchens normer og sædvaner. Det medfører en vis usikkerhed for varemærkeindehaveren og giver EU-instanserne mulighed for et friere skøn, der giver plads til, at instanserne lettere kan foretage en formålsfortolkning af registreringshindringerne.

Det er værd at bemærke, at Retten tidligere i T-305/02 (Nestlé), præmis 34, har anført, at forbrugeren ift. drikkevarer *netop* er i stand til at opfatte varens emballageform som en oprindelsesbetegnelse. Dette synspunkt gør Retten og Domstolen op med i Voss-dommen, da flasken alene tillægges en indpakkingsfunktion. Ved at afvise dette synspunkt gør Domstolen op med den lempelse af særprægskravet som Rettens synspunkt i T-305/02 (Nestlé) medfører for 3D-varemærker, der udgør emballager til drikkevarer. Praksis vedrørende registrering af emballager til drikkevarer er derfor efterfølgende blevet mere restriktiv, hvilket ligeledes understreges af T-411/14 (Coca-Cola) nedenfor.

T-411/14 (Coca-Cola – flaske med konturer uden riller):

Dommen omhandler spørgsmålet om registrering af nedenstående flaske med konturer uden riller.

Redaktionen har fjernet et billede af flasken, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

⁸⁴ EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Editor's note and general introduction, s. 3

⁸⁵ Statement of intervention by INTA, s. 8-9, pkt. 18-19

⁸⁶ T-178/11 (Voss), præmis 51-53

⁸⁷ C-445/13 P (Voss), præmis 86-87

⁸⁸ C-445/13 P (Voss), præmis 108 og 111

Det pågældende 3D-varemærke blev afvist fra registrering af OHIM, da det ansøgte varemærke manglende fornødent særpræg. BoA opretholdt afvisningen i sag R 540/2013-2, hvorefter sagen blev anket til Retten, der stadfæstede begge afgørelser fra OHIM og BoA.

Retten undersøgte det ansøgte varemærkes enkelte bestanddele for at vurdere, om varemærket havde særpræg i sin helhed. Retten fandt dog, at de enkelte bestanddele hver i sær manglende fornødent særpræg⁸⁹. Det fremgår af præmis 49, at hvis et varemærke udelukkende er sammensat af enkeltdele, der mangler fornødent særpræg, antages varemærket som hovedregel at mangle fornødent særpræg i sin helhed. Denne hovedregel fraviges alene, hvis der er tale om *konkrete omstændigheder*, der medfører, at summen af de enkelte bestanddele i sin helhed giver varemærket særpræg. Retten anfører, at en konkret omstændighed kan være den pågældende måde hvorpå varemærkets elementer er sammensat. I det pågældende tilfælde forelå ikke sådanne konkrete omstændigheder, da flasken ifølge Retten lignede de fleste flasker på markedet.

Det ansøgte varemærke udgjorde alene en variant af de pågældende varers udformning og emballage, og varianten afveg ikke i tilstrækkelig grad fra branchens normer og sædvaner, hvorfor det ansøgte varemærke ikke var i stand til at opfylde oprindelsesfunktionen.

Dommen er således på linje med den praksis, som Domstolen fastlagde i C-445/13 P (Voss).

R 525/2013-2 (Coca-Cola)

Afgørelsen fra BoA vedrører spørgsmålet om registrering af nedenstående flaske.

Redaktionen har fjernet et billede af flasken, da den er beskyttet af andres ophavsrettigheder.

OHIM afviste varemærkeansøgningen i medfør af art. 7(1)(b) og art. 7(3), da de fandt, at flasken manglede fornødent særpræg og ikke havde opnået særpræg ved brug. Coca-Cola appellerede dog afgørelsen til BoA.

Indledningsvist statuerer BoA i præmis 9, at den pågældende flaske har samme unikke træk som flasken med konturer med riller⁹⁰.

Modsat OHIM finder BoA, at den pågældende flaske har et udseende, der er bemærkelsesværdigt og nemt at huske, selvom flasken som tegn ikke har nogle ekstraordinære træk, da ekstraordinære træk ikke er en forudsætning for registrering⁹¹. Afgørende er, at der ikke er tale om en flaske, som er banal og har en form, der er kendetegnende for ordinære flasker.

Det er BoA's opfattelse, at kombinationen af flaskens linjer netop giver flasken et iøjefaldende udtryk, der gør gennemsnitsforbrugeren i stand til at adskille ansøgers varer fra andre virksomheds varer⁹². Flasken havde således fornødent særpræg i overensstemmelse med art. 7(1)(b), da flasken ikke kun udgjorde en variant af de pågældende varers udformning modsat flasken med konturer *uden* riller i T-411/14. På den baggrund annullerede BoA afgørelsen fra OHIM, hvilket medførte, at flasken blev varemærkeregistreret.

⁸⁹ T-411/14 (Coca-Cola), præmis 44 og 48

⁹⁰ EUTM 002754067

⁹¹ R 525/2013-2 (Coca-Cola), præmis 26 og 29

⁹² R 525/2013-2 (Coca-Cola), præmis 27-28

Afgørelsen er afsagt den 31.03.14 og ligger altså tidsmæssigt forud for Voss-dommen, der er afsagt den 07.05.15. Det kan derfor med rette antages, at Nestlé-dommen har været præjudicerende for afgørelsens udfald, da den omhandlende Coca-Cola-flaske og Nestlé-flasken begge vurderes at være særprægede pga. brugen af linjer og riller ved flaskernes udformning, der modsat ikke er anvendt ved udformningen af Coca-Colas flaske i T-411/14.

På baggrund af den restriktive praksis, der fastslås i Voss-dommen, må det dog antages, at brugen af linjer og riller ved flaskers udformning ikke længere er tilstrækkeligt til at give den pågældende form særpræg.

R 3021/2014–5 (Crocs)

Afgørelsen, der er gennemgået i afsnit 3.3.1.2, behandler ligeledes rækkevidden af art. 7(1)(b). Efter en vurdering af tegnets helhedsindtryk fandt BoA, at kombinationen af de anvendte elementer medførte, at tegnet afveg væsentligt fra branchens normer og sædvaner. Særligt tilstedeværelsen af ”krokodille-logoet” gav tegnet fornødent særpræg i art. 7(1)(b)’s forstand⁹³.

Afgørelsen er således et eksempel på, at ønsker en virksomhed at registrere en vare som et 3D-varemærke, så kan registreringshindringerne i art. 7(1)(e) lettere overvindes, hvis vareudformningen, der søges registreret tilføjes et dekorativt element. Man kan overveje, om Kit Kat-baren, der blev afvist registreret, ville have opfyldt særprægskravet, hvis virksomheden havde forsøgt at registrere chokoladebaren påført ordene ”Kit Kat”, der er registreret som et selvstændigt varemærke i form af et ordmærke⁹⁴. Crocs-afgørelsen skaber en formodning herfor.

Domstolen har fastslået, at særprægskravet principielt er det samme, uanset hvilken form varemærket antager. Den gennemgåede retspraksis understreger dog en restriktiv praksis i relation til registrering af 3D-varemærker, til trods for at 3D-varemærker nyder samme varemærkeretlige beskyttelse som de øvrige varemærker ifølge ordlyden af VMF art. 4, der ikke sonder mellem forskellige varemærkeformer.

3.3.2.3 SÆRPRÆG VED INDARBEJDELSE

Det følger af VMF art. 7(3), at stk. 1, litra b), c), og d) ikke finder anvendelse, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreres. Bestemmelsen udgør således en lempelse af registreringshindringerne i art. 7(1)(b)-(d), da tegn, der ikke har oprindeligt særpræg, kan opnå særpræg ved indarbejdelse.

For at registrere et varemærke i medfør af art. 7(3) kræves, at varemærket har opnået fornødent særpræg i hele EU-unionen⁹⁵. Dette krav skal ses i sammenhæng med, at et EU-varemærke som nævnt har enhedskaraktér. Retspraksis kræver, at mindst en betydelig del af den relevante kundekreds på grund af varemærket identificerer den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed⁹⁶.

⁹³ R 3021/2014–5 (Crocs), præmis 24 og 26

⁹⁴ EUTM 003780178

⁹⁵ T-411/14 (Coca-Cola), præmis 77

⁹⁶ T-411/14 (Coca-Cola), præmis 69

Ved vurderingen af om et varemærke har opnået særpræg igennem indarbejdelse, skal der foretages en helhedsvurdering. Afgørende er, at forbrugeren betragter produktet, varemærket, som et kendetegn i sig selv og ikke kun sammen med et andet varemærke.

I C-37/05 (Stock) anerkender Domstolen, at brug af en todimensionel afbildning af det tredimensionelle varemærke kan være medvirkende til at give det tredimensionelle varemærke særpræg ved indarbejdelse⁹⁷.

I det følgende behandles sagerne T-411/14 (Coca-Cola), C-215/14 (Kit Kat) og T-112/13 (Kit Kat), der er illustrerende ift. anvendelsen af art. 7(3).

Hvilken dokumentation, der kræves for at bevise, at et tegn har opnået særpræg ved indarbejdelse og i hvilken udstrækning i EU denne dokumentation kræves, ligger uden for afhandlingens afgrænsning.

T-411/14 (Coca-Cola)

Dommen, der er behandlet i afsnit 3.3.2.1, omhandler ligeledes spørgsmålet om fortolkningen af art. 7(3).

I overensstemmelse med C-37/05 (Stock) anerkender Retten i præmis 76, at et 3D-varemærke kan opnå fornødent særpræg ved brug, selvom varemærket bruges sammen med et ordmærke eller figurmærke. Det er således ikke et krav, at varemærket skal bruges selvstændigt for at dokumentere indarbejdelse i medfør af art. 7(3). Denne anerkendelse er værd at bemærke, da den omfattede ”brug” i art. 7(3), der kan give et varemærke fornødent særpræg herved fortolkes udvidende.

Ifølge ansøgeren havde flasken med konturer uden riller, opnået fornødent særpræg ved brug *som en del af* formen på den varemærkeregistrerede flaske med konturer med riller^{98 99}.

I R 540/2013-2 fandt BoA, at flasken med konturer uden riller ikke kunne anses for værende en naturlig udvikling af ansøgers ikoniske og varemærkeregistrerede flaske med konturer med riller¹⁰⁰, hvorfor det ansøgte varemærke ikke i det konkrete tilfælde havde opnået fornødent særpræg ved brug som en del af formen på flasken med konturer med riller. Retten var af samme opfattelse, da det ansøgte varemærke ”[...] ikke klart kan adskilles fra det varemærke, som det indgår som en del af”¹⁰¹.

Dommen understreger, at et varemærke kan opnå fornødent særpræg ved brug sammen med et andet varemærke, hvis det klart kan adskilles fra det varemærke, som det bruges som en del af – f.eks. brugen af ”KIT KAT”-ordmærket og formen på selve Kit Kat-baren.

C-215/14 (Kit Kat) og T-112/13 (Kit Kat)

C-215/14 (Kit Kat) er behandlet i afsnit 3.3.1.1 og 3.3.1.2 vedrørende fortolkningen af art. 7(1)(e)(i)-(ii), men dommen omhandler ligeledes fortolkningen af art. 7(3). I præmis 39 fastslår Domstolen, at et tegn, der er blevet afvist fra registrering i medfør af art. 7(1)(e) *aldrig* kan opnå fornødent særpræg

⁹⁷ C-37/05 (Stock), præmis 50

⁹⁸ T-411/14 (Coca-Cola), præmis 62

⁹⁹ EUTM 002754067

¹⁰⁰ R 540/2013-2 (Coca-Cola), præmis 32

¹⁰¹ T-411/14 (Coca-Cola), præmis 76

i medfør af art. 7(3) ved den brug, der er gjort af tegnet. Det samme har Domstolen bl.a. slået fast i C-299/99 (Philips), præmis 75.

Derfor skal registreringsmyndigheden ved modtagelse af en varemærkeansøgning *først* undersøge, om tegnet er omfattet af registreringshindringerne i art. 7(e), og er dette ikke tilfældet, skal denne *der næst* undersøge, om tegnet har opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse i overensstemmelse med art. 7(3)¹⁰².

Ift. spørgsmålet om Kit Kat-baren har opnået særpræg ved indarbejdelse bemærker Domstolen indledningsvist i præmis 59, at den brug, der kan begrunde, at et tegn har opnået særpræg ved indarbejdelse skal gøre gennemsnitsforbrugeren i stand til at *adskille* varen fra andre virksomheders varer. Det er altså ikke tilstrækkeligt at dokumentere, at tegnet er blevet anvendt ved markedsføringen.

Som Domstolen præciserer i præmis 64 skal gennemsnitsforbrugeren som følge af brugen *faktisk* opfatte (”perceive”) varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed. I den konkrete sag skal forbrugeren ved at se Kit Kat-baren være i stand til at identificere chokoladebaren som hidrørende fra virksomheden Nestlé. Det er ikke tilstrækkeligt, at forbrugeren kan identificere varen som en Kit Kat-bar, da baren dermed ikke opfylder oprindelsesfunktionen.

C-215/14 (Kit Kat) illustrerer netop den udfordring som ansøgeren af en 3D-varemærkeregistrering står over for i relation til at bevise, at varens form kan opfylde oprindelsesfunktionen.

Efter Domstolens præjudicielle afgørelse i 2015 i C-215/14 (Kit Kat) vedr. fortolkningen af art. 7(3) er spørgsmålet om gyldigheden af Kit Kat-barens EU-varemærkeregistrering blevet behandlet af Retten i 2016 i T-112/13 (Kit Kat).

Som nævnt kan et 3D-varemærke ifølge retspraksis opnå fornødent særpræg ved brug, selvom brugen sker i forbindelse med et ord- eller figurmærke¹⁰³. Det kræves dog, at varemærket *bruges som varemærke*, og at identifikationen af varens oprindelse sker *i kraft af denne brug*¹⁰⁴. Brugen af Kit Kat-baren påført Kit Kat-ordmærket kan være med til at dokumentere særpræg opnået ved brug af Kit Kat-baren som varemærke uden Kit Kat-ordelementet (sådan som det var søgt registreret i Storbritannien). Dog skal varemærket selvstændigt kunne kommunikere varens oprindelse¹⁰⁵. Retten afviser således modpartens argument om, at Kit Kat-barens form alene kan identificere varens oprindelse på grund af brugen af ordmærket¹⁰⁶.

I præmis 77 anfører Retten, at det er uden betydning for anvendelsen af art. 7(3), at andre identiske eller lignende varer med samme form sælges på markedet. Denne betragtning forekommer korrekt, da særprægskravet ikke er et originalitetskrav.

Inden Retten behandlede spørgsmålet om gyldigheden af EU-varemærkeregistreringen af Kit Kat-baren, fandt The High Court of Justice i Storbritannien, at baren ikke havde opnået fornødent særpræg ved brug i Storbritannien¹⁰⁷. Ift. relevansen af den britiske afgørelse udtaler Retten i præmis 108, at det er ønskværdigt, at EUIPO tager nationale afgørelser i betragtning vedr. behandlingen af identiske varemærker, men at EUIPO ikke er forpligtet hertil og ikke er bundet af nationale afgørelser.

¹⁰² C-215/14 (Kit Kat), præmis 40

¹⁰³ C-24/05 P (Storck), præmis 59

¹⁰⁴ C-299/99 (Philips), præmis 64

¹⁰⁵ T-112/13 (Kit Kat), præmis 55

¹⁰⁶ T-112/13 (Kit Kat), præmis 102

¹⁰⁷ Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch) (20 January 2016)

Modsat konkluderer Retten, at Kit Kat-baren havde opnået fornødent særpræg ved brug i Storbritannien, da 88 % af de adspurgte deltagere i en markedsundersøgelse foretaget i Storbritannien spontant genkendte baren som hidrørende fra Nestlé¹⁰⁸.

Forskellen på udfaldet af Rettens afgørelse i T-112/13 (Kit Kat) og afgørelsen fra The High Court of Justice i Storbritannien vedr. behandlingen af det identiske 3D-varemærke skal forklares ud fra dommer Arnolds fortolkning af Domstolens afgørelse i C-215/14 (Kit Kat).

På baggrund af den præjudicielle forelæggelse vedr. kravet til kundekredsens opfattelse svarer Domstolen i præmis 64, at kundekredsen som følge af varemærkets brug *faktisk* skal opfatte ("perceive") varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

Dommer Arnold fandt det ikke tilstrækkeligt, at Nestlé beviste, at kundekredsen *genkendte* og *associerede* ("recognized and associated") Kit kat-baren med Nestlé. For at dokumentere særpræg opnået ved brug var det efter hans opfattelse nødvendigt, at kundekredsen *påberåbte sig* ("rely upon") varens form for at identificere oprindelsen af varen¹⁰⁹.

Dommer Arnold fortolker således kravet til kundekredsens opfattelse mere restriktivt end Domstolen. Han fortolker Domstolens brug af ordet "*perceive*" som "*rely upon*", og han er derfor af den opfattelse, at kundekredsen skal opfatte den pågældende Kit Kat-bar som hidrørende fra Nestlé på grund af varens form.

Afgørelsen fra The High Court of Justice i Storbritannien er den 17. maj 2017 blevet stadfæstet af The Court of Appeal¹¹⁰.

Uanset denne uenighed må Domstolens fortolkning af kravet til kundekredsens opfattelse, der fremgår af C-215/14 anses for gældende ret ift. EU-varemærker.

Det skal dog bemærkes, at Rettens afgørelse i T-112/13 den 15.02.17 er appelleret til Domstolen¹¹¹, da Nestlé ikke formåede at dokumentere særpræg opnået ved indarbejdelse i *hele* EU.

3.4 FRIHOLDELSESBEHOVET OG ALMINDELIGE BETEGNELSER

Tildeling af en varemærkeretlig beskyttelse af en vares form medfører en konkurrencemæssig begrænsning, da eneretten frarøver andre end varemærkeindehaveren muligheden for at anvende det pågældende varemærke samt lignende varemærker. Problemet ift. tildeling af en 3D-varemærkeret er, at man ved at tildele indehaveren en eneret til et 3D-varemærke, giver indehaveren en eneret til formgivningen af den pågældende vare, som ellers kun beskyttes af de øvrige tidsbegrænsede immaterialrettigheder¹¹².

Det følger af VMF art. 7(1)(c), at varemærke, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografisk oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse er udelukket fra registrering. Opregningen er udtøm-

¹⁰⁸ T-112/13 (Kit Kat), præmis 152 og 153

¹⁰⁹ Schweizer (2016): *Break for or blow against three-dimensional marks? Fallout from the Court of Justice's judgment in the Kit Kat shape mark case*, Landslide, s. 54

¹¹⁰ Societe Des Produits Nestle SA v Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 (17 May 2017)

¹¹¹ C-84/17 P (Kit Kat)

¹¹² Schovsbo, Rosenmeier & Salung (2015): *Immaterielret*, s. 573

mende. Bestemmelsen skal sikre, at beskrivende tegn ikke monopoliseres af en enkelt erhvervsdrivende, jf. f.eks. de forenede sager C-108/97 og C-108/97 (Windsurfing Chiemsee), præmis 25. Beskrivende tegn skal kunne anvendes af alle erhvervsdrivende. Det primære anvendelsesområde for art. 7(1)(c) er ordmærker, der på grund af deres beskaffenhed ofte vil udgøre et beskrivende tegn – f.eks. vil varemærket ”KAFFE” for varegruppen kaffe være en beskrivelse af varens art og derfor ikke kunne registreres som varemærke for varegruppen kaffe. Figurmærker og tredimensionelle varemærker kan dog i praksis også rammes af artiklens anvendelsesområde¹¹³.

Et beskrivende tegn vil dog uden videre mangle særpræg, jf. f.eks. C-51/10 (1000), præmis 46. At anvende varemærket ”KAFFE” vil ikke opfylde særprægskravet i art. 7(1)(b), da varemærket alene beskriver varens art og ikke er egnet til at opfylde oprindelsesfunktionen.

Af VMF art. 7(1)(d) fremgår, at almindelige betegnelser, som er blevet sædvanlige i den daglige sprogbrug for varer/tjenesteydelser, er udelukket fra registrering. Omfattet er ord, der ikke har en oprindelig mening, men som pga. degenerering er blev en sædvanlige betegnelse for en kategori af varer eller tjenesteydelser – f.eks. ”Små grå” for alkoholholdige drikke¹¹⁴.

Omfattes et tegn af art. 7(1)(d), vil det ligesom tegn omfattet af art. 7(1)(c) uden videre mangle fornødent særpræg, jf. C-517/99 (Bravo), præmis 37. Da tegn omfattet af henholdsvis art. 7(1)(c) og (d) derfor ikke vil opfylde særprægskravet, sker afvisningen af sådanne tegn oftest i medfør af art. 7(1)(b).

Formålet med art. 7(1)(c) at sikre friholdelsen af tegn, der *kan* være beskrivende, mens formålet med art. 7(1)(d) er at udelukke registrering af tegn, som *aktuelt* anvendes i den relevante branche, jf. C-517/99 (Bravo), præmis 35. Hensynet bag begge bestemmelser er at friholde tegn, der kan hæmme den frie konkurrence, fra registrering.

3.4.1 DEN FRIE OG LOYALE KONKURRENCE

Friholdelsesbehovet i art. 7(1)(c) og (d) har ligeledes betydning ift. art. 7(1)(e), jf. C-299/99 (Philips), præmis 80. I Philips-dommen fastslår Domstolen, at art. 7(1)(e) sikrer den *almene interesse* i, at en form, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, og som er valgt for at opfylde denne funktion, frit skal kunne bruges af alle og ikke skal forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres varemærkerregistrering. Igen understreges hensynet til at sikre mod unødigt monopolisering, der er baggrunden for de absolutte registreringshindringer i art. 7.

I C-215/14 (Kit Kat), præmis 44-45, understreger Domstolen igen, at begrundelsen for registreringshindringer i art. 7(e) er at undgå, at en virksomhed kan bruge varemærkebeskyttelsen til at opnå monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som forbrugeren kan have en interesse i at efterspørge ved konkurrenternes varer. Formålet med registreringshindringerne er netop at undgå, at den tidsbegrænsede varemærkeretlige eneret kan anvendes til at gøre andre immaterialret-tigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende.

Den fællesskabsordning, som er skabt med EU-varemærkeretten har ifølge præambelen til varemærkeforordningen af 2009 til formål at virkeliggøre et funktionsdygtigt indre marked, som gør det muligt for virksomheder fra starten at tilpasse deres forretning uden hensyn til landegrænser inden for

¹¹³ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 92

¹¹⁴ Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, s. 192

EU¹¹⁵. EU-lovgiver har med EU-varemærkeretten søgt at fjerne hindringer for udøvelsen af den frie bevægelighed og dermed den frie konkurrence.

I C-10/89 (HAG II), præmis 13 har Domstolen ligeledes konstateret, at ”varemærkeretten er afgørende for den loyale konkurrence”, som skal fremmes. Ved at give virksomheder mulighed for at opnå varemærkeretligheder skaber man som lovgiver en grobund for innovation, da virksomhedernes incitament til at udvikle deres forretning og skabe vækst øges, når deres præstationer kan beskyttes varemærkeretligt over for konkurrenter.

Selvom varemærkeretten således har nogle konkurrencemæssige fordele, kan man argumentere for, at varemærkeretten samtidig hindrer den frie konkurrence, når 3D-varemærker, der udgør en vares eller emballages form, tillades registreret som varemærke og dermed opnår en i princippet tidsubegrænset beskyttelse. Når en virksomhed erhverver en varemærkeret, begrænses den frie konkurrence på markedet jo pr. definition, da andre virksomheder efterfølgende er afskåret fra at anvende varemærket.

Derfor kan man diskutere, om 3D-varemærker ikke netop strider mod formålet om en fri og loyal konkurrence på det indre marked. Uanset om dette spørgsmål besvares bekræftende eller ej, understreger den restriktive retspraksis, at EU-instanserne er bevidste om faren for monopolisering, som 3D-varemærkerregistreringer kan medføre, hvorfor registreringshindringerne i art. 7 i høj grad anvendes i lyset af formålet om at sikre mod unødvendig monopolisering.

3.5 HVILKEN BESKYTTELSE GIVER ET 3D-VAREMÆRKE?

Teoretisk nyder 3D-varemærker samme varemærkeretlige beskyttelse som øvrige varemærker, da ordlyden af VMF art. 4 ikke sonder mellem de forskellige varemærkeformer. Den behandlede retspraksis viser dog, at EU-instanserne generelt er tilbageholdende med at tillade/opretholde registrering af 3D-varemærker, hvorfor det i praksis er vanskeligere at opnå en varemærkeretlig beskyttelse af en virksomheds produkt ved at registrere produktet som et 3D-varemærke. Men hvilken beskyttelse giver et 3D-varemærke egentlig?

Et EU-varemærke giver indehaveren en eneret til erhvervsmæssig anvendelse af varemærket, jf. VMF art. 9(1). Indehaveren kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, hvis tegnet anvendes for varer af samme eller lignende art, jf. VMF art. 9(1)(a)-(b)¹¹⁶. Varemærkebeskyttelsen gælder for bestemte varer, hvis karakter og antal afgør beskyttelsesomfanget¹¹⁷.

For 3D-varemærker medfører eneretten, at ”... registreringen af de omhandlede udformninger kan give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger”¹¹⁸.

Hvis legoklodsens indehaver havde bevaret sin varemærkeretlige registrering, ville konsekvensen have været, at konkurrenter ikke måtte fremstille en byggeklods i den form. På den måde ville virksomheden LEGO

¹¹⁵ Betragtning nr. 2 og 3 i varemærkeforordningen af 2009.

¹¹⁶ Der bortses i det følgende fra beskyttelsen af velkendte varemærker

¹¹⁷ Betragtning nr. 25 i VMF

¹¹⁸ T-508/08 (B&O II), præmis 63

opnå en tidsubegrænset *produktbeskyttelse* af legoklodsens, da konkurrenternes fremstilling og markedsføring af byggeklodsens ville medføre en varemærkekrænkelse¹¹⁹.

I relation til beskyttelsesomfanget har det derfor betydning, om 3D-varemærket består af en ren produktform eller et sammensat varemærke, hvori indgår en særskilt varemærke indgår – f.eks. ”krokodille-logoet” på Crocs-fodtøjet, da det selvstændige varemærke tages i betragtning ved vurderingen af, om der er tale om en lignende form. Derfor er reduceres beskyttelsesomfanget for 3D-varemærker, der udgør et sammensat varemærke. Dette kan forklare, hvorfor det er lettere at registrere 3D-varemærker, der indeholder fantasifulde elementer – f.eks. i form af et særskilt ord- eller figurmærke. Et 3D-varemærke, der udgør en ren produktform, har derfor et større beskyttelsesomfang og derved en større kommerciel værdi for indehaveren.

3.6.1 DEN DENSIGNRETLIGE BESKYTTELSE AF VARENS FORM OG EMBALLAGE

EU-designretten giver en beskyttelse af et produkts udseende og reguleres af Designforordningen¹²⁰. Af præambelens betragtning nr. 31 fremgår, at en EU-designbeskyttelse ikke er til hinder for, at designet beskyttes efter anden immaterialretslovgivning. Et design kan altså opnå en kumulativ beskyttelse, hvorfor det kan beskyttes som både et design og et varemærke.

I det følgende vil de overordnede linjer for den designretlige beskyttelse af varens form og emballage blive behandlet mhp. at sammenligne den varemærkeretlige og designretlige beskyttelse af varens form og emballage.

EU-designordningen svarer i sin udformning til EU-varemærkeordningen¹²¹, og en EU-designret har ligesom en EU-varemærkeret enhedskarakter, jf. DSF art. 1(3).

Et design kan beskyttes som en registreret EU-designret eller en uregistreret EU-designret, jf. art. 1(2)(a)-(b). Herved adskiller EU-designretten sig fra EU-varemærkeretten, da det kun er muligt at opnå en EU-varemærkeret ved registrering. Beskyttelsesomfanget og –varigheden er dog ikke ens for registrerede og ikke-registrerede EU-design, som det vil fremgå af afsnit 3.6.1.3.

For at opnå en designret er det først og fremmest afgørende, at der er tale om et produkt, der kan kvalificeres som et design. Et *design* defineres i DSF art. 3(a) som et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktet, dets udsmykning, konturer, farver, form, tekstur og materiale. Et *produkt* defineres i DSF art. 3(b) som en industrielt eller håndværkmæssigt fremstillet artikel, herunder bl.a. dele, der er bestemt til at blive samlet til et sammensat produkt, emballage, udstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Brugen af ”*navnlig*” og ”*bl.a.*” medfører, at opregningerne ikke er udtømmende. På baggrund af en ordlydsfortolkning kan det uden videre konkluderes, at en vares (produkts) form, emballage og udstyr kan udgøre et 3D-varemærke men også et design i forordningens forstand.

¹¹⁹ Aaen Skovbo (2010): Varen som sit eget varemærke, U.2010B.23, s. 6

¹²⁰ Rådets Forordning (EU) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (**herefter DSF**)

¹²¹ Madsen (2008): Markedsret del 3, s. 167

Designet kan både bestå af en tredimensionel og todimensionel udgave af produktet. Afgørende er, at designet vedrører produktets *udseende* – og altså kan opfattes med synssansen under normal brug af produktet¹²². Det kræves ikke, at designet er æstetisk¹²³.

For at et design kan beskyttes som et EU-design kræves, at designet er nyt og har individuel karakter, jf. DSF art. 4(1). Betingelserne er kumulative og skal være opfyldt samtidigt. Påberåbes manglende opfyldelse af nyhedskravet og kravet om individuel karakter, kræves bevis for eksistensen af et tidligere beskyttet design, der er identisk eller giver samme helhedsindtryk¹²⁴.

Ved indleveringen af en EU-designansøgning foretages hovedsageligt en formalitetsprøvelse. Hverken nyhedskravet eller kravet om individuel karakter undersøges. Opfyldelsen af disse materielle betingelser prøves først ved en prøvelse af designets gyldighed i medfør af art. 25¹²⁵. Konsekvensen af den begrænsede prøvelse er, at registreringen ikke giver en sikkerhed for designets gyldighed.

3.6.1.1 Nyhedskravet og kravet om individuel karakter

Et design er *nyt*, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort, jf. DSF art. 5(1). Design anses for værende identiske, hvis deres karakteristiske træk kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter, jf. DSF art. 5(2). Et design anses for offentliggjort, når det er bekendtgjort i forbindelse med registrering eller ved anden benyttelse, hvis fagkredsene i EU med rimelighed har fået kendskab til designet, jf. DSF art. 7(1). Nyhedskravet er således modificeret ift. det objektive og globale patentretlige nyhedskrav¹²⁶, men nyhedskravets opfyldelse beror på en objektiv bedømmelse uden hensyntagen til den informerede brugers helhedsindtryk.

Et design har *individuel karakter*, hvis det helhedsindtryk det giver den informerede bruger adskiller sig fra helhedsindtrykket af alle andre design, der er blevet offentliggjort, jf. DSF art. 6(1). I kravet ligger altså et krav om adskillelseevne, hvor der ikke lægges vægt på uvæsentlige detaljer.

Den informerede bruger skal forstås som en bruger, der ligger mellem varemærkerettens gennemsnitsforbruger, hvor der ikke kræves en særlig viden, og hvor der ikke foretages en direkte sammenligning af de pågældende varemærker, og en fagmand med detaljeret sagkundskab. Den informerede bruger er således særligt opmærksom på grund af dennes branchekendskab¹²⁷.

Hvis designet *klart* adskiller sig fra helhedsindtrykket af *konkrete* tidligere offentliggjorte design, har det individuel karakter¹²⁸. En kombination af allerede kendte elementer kan derfor beskyttes, hvis kombinationen som helhed opfylder nyhedskravet og kravet om individuel karakter. Der skal ved denne vurdering tages hensyn til produktets art, produktets industrigren samt den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet¹²⁹. Kravene til produktets individuelle karakter reduceres altså, jo mere begrænsede designerens valgmuligheder er¹³⁰. Et EU-design kan dog ikke oprettholdes for de elemente af produktets udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion, jf. DSF art. 8(1).

¹²² Schøning, Kyst, Sick Nielsen, von Ryberg og Wallberg (2009): Grundlæggende immaterialret, s. 138

¹²³ Shovsbo, Rosenmeier & Salung (2015): Immaterialret, s. 503

¹²⁴ EUIPO's retningslinjer vedr. design: Examination of design invalidity applications, s. 28

¹²⁵ EUIPO's retningslinjer vedr. design: Examination of applications for registered community designs, s. 9

¹²⁶ Madsen (2008): Markedsret del 3, s. 163

¹²⁷ C-281/10 P (Pepsi Co./Grupo), præmis 53

¹²⁸ C-345/13 (Karen Millen), præmis 25

¹²⁹ Betragtning nr. 14 i DSF og DSF art. 6(2)

¹³⁰ EUIPO's retningslinjer vedr. design: Examination of design invalidity applications, s. 45

3.6.1.3 Beskyttelsesomfanget

Designbeskyttelsen omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, jf. DSF art. 10(1). Beskyttelsen er ikke klasse- eller artsbegrænset¹³¹. Ved vurderingen af beskyttelsesomfanget tages hensyn til graden af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet, jf. DSF art. 10(2). Beskyttelsesomfanget er dog ikke det samme for et registreret EU-design og et ikke-registreret EU-design.

Et EU-design giver en eneret til at anvende designet erhvervsmæssigt, jf. DSF art. 19(1) smh. art. 20(1)(a). Et ikke-registreret EU-design beskyttes dog alene mod kopiering, jf. DSF art. 19(2). ”Kopiering” medfører, at der skal foreligge ond tro. Beskyttelsen af ikke-registrerede EU-design er en efterligningsbeskyttelse og ikke den prioritetsbeskyttelse, som gælder for registrerede EU-design, der er beskyttet, uanset om det krænkende design er udviklet i god tro. ”Kopiering” skal forstås som slavisk efterligning¹³², hvorfor beskyttelsesomfanget er snævrere end for registrerede EU-design, der er beskyttet mod lignende design. Ydermere kan det være vanskeligere at bevise den onde tro, hvorfor beskyttelsen for registrerede EU-design er stærkere.

Et ikke-registreret EU-design beskyttes i tre år fra offentliggørelsen, jf. DSF art. 11(1), mens et registreret EU-design beskyttes for en periode for fem år, der kan forlænges indtil i alt 25 år, jf. art. 12.

3.6.2 VAREMÆRKERETTENS SÆRPRÆGSKRAV CTR. DESIGNRETTENS NYHEDSKRAV OG KRAV OM INDIVIDUEL KARAKTER

I teorien har en virksomhed mulighed for at registrere et produkt som et 3D-varemærke både før og efter en designbeskyttelse af produktet er udløbet¹³³. Er varens form designbeskyttet kan anvendelsen af designet i beskyttelsesperioden opnå særpræg ved indarbejdelse, da designet på grund af indarbejdelsen fungerer som et varemærke for den pågældende (designer) virksomhed. På den måde undgår 3D-varemærket at blive omfattet af registreringshindringerne i art. 7(1)(b) om manglende særpræg, da det i stedet vil være omfattet af lempelsen i art. 7(3) om indarbejdelse af særpræg. En tidligere designregistrering friholder dog *ikke* 3D-varemærket fra art. 7(e).

I det følgende vil blive foretaget en sammenligning af varemærkerettens særprægskrav ift. designrettens nyhedskrav og kravet om individuel karakter.

Særprægskravet for varemærker er ikke et originalitetskrav. Registrering kræver ikke, at varemærket er nyt. Afgørende er, at varemærket kan opfylde særprægskravet og derved oprindelsesfunktionen. Et varemærke kan derfor opnå en varemærkebeskyttelse, selvom varemærket har været offentliggjort og anvendt i en årrække – modsat et design, hvor offentliggørelse er nyhedshæmmende. Indehaverens offentliggørelse af et design kan derfor virke nyhedshæmmende for sig selv, hvis det ikke registreres inden nyhedsskånefristen i DSF art. 7(2)(b). Registreres designet ikke inden nyhedsskånefristen, kan indehaveren alene påberåbe sig den treårige efterligningsbeskyttelse, som følger af en ikke-registreret designret. Det skal i øvrigt bemærkes, at en varemærkeregistrering af det pågældende design betragtes som offentliggørelse og dermed er nyhedshæmmende, jf. f.eks. T-55/12 (Su-Shan Chen). Derfor skal man som varemærkeansøger inden registreringen overveje, om man ligeledes ønsker at registrere varemærket som et design, da varemærkeregistreringen kan hindre nyhedskravets opfyldelse.

¹³¹ Madsen (2008): Markedsret del 3, s. 171

¹³² Schovsbo og Holm Svendsen (2013): Designloven med kommentarer, s. 69

¹³³ Aaen Skovbo (2010): Varen som sit eget varemærke, U.2010B.23, s. 2

Fordelen ved designrettens nyhedskrav og kravet om individuel karakter er, at betingelserne ikke påses ex officio som en del af registreringsproceduren. Derfor kan selve designbeskyttelsen være lettere at opnå ift. varemærkebeskyttelsen, hvor særprægskravet netop prøves ex officio af EUIPO – særligt henset til den skærpede praksis, der anvendes ift. særprægsbedømmelsen for 3D-varemærker.

Omvendt kan indehaveren af en registreret designret ikke være sikker på, at designet opfylder de materielle betingelser for beskyttelsen, da disse først prøves ved en indsigelses- eller ugyldighedssag. Denne usikkerhed gør sig ikke gældende for varemærkeindehaveren, da spørgsmålet om særpræg netop afgøres ved registreringen. Den sikkerhed som indehaveren af et registreret varemærke har kan dog diskuteres henset til, at jo højere oppe i EU-systemet et varemærkes registrerbarhed behandles, jo mere restriktiv er praksis. Den restriktive praksis, der anvendes i ugyldighedssager, reducerer i nogen grad værdien denne sikkerhed.

Vælger virksomheden en designret, er det essentielt, at virksomheden gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt designet opfylder nyhedskravet og kravet om individuel karakter, selvom dette ikke påses ex officio, da designet stadig i en indsigelses- eller ugyldighedssag skal være i stand til at opfylde kravene. Har virksomheden som designer kendskab til allerede offentliggjorte identiske design, vil designet på trods af en registrering ikke opfylde de materielle betingelser for at opnå beskyttelse og dermed ikke kunne håndhæves.

Et ikke-registreret EU-design beskyttes fra offentliggørelsen i EU. Det er dog ikke et krav, at designet er udbredt i *hele* EU, hvorfor den relevante fagkreds kan være en fagkreds i én medlemsstat¹³⁴. Dette krav står i kontrast til den indarbejdelse, som kræves, for at et varemærke kan registreres i medfør af art. 7(3), da indarbejdelsen skal kunne dokumenteres i hele EU. Derfor er det sværere at dokumentere varemærkeretligt særpræg ved indarbejdelse end at opnå et ikke-registreret EU-design. Beskyttelsen, der opnås, i medfør af et ikke-registreret EU-design er som nævnt svagere end beskyttelsen for et registreret EU-design, men nyhedsskånefristen muliggør konvertering fra et ikke-registreret EU-design til et registreret EU-design. Det registrerede EU-design nyder ligesom EU-varemærket en prioritetsbeskyttelse, hvorfor det kan være en kommerciel overvejelse, om man skal starte med et ikke-registreret EU-design, der ikke er forbundet med samme registreringsomkostninger.

Når særprægskravet skal vurderes tages ikke hensyn til graden af valgfrihed, som indehaveren har haft ved udviklingen af varemærket. Hensynet til valgfriheden medfører en lempelse af kravet om individuel karakter ift. særprægskravet, da der tages hensyn til, at designeren ved udviklingen af designet er begrænset af tekniske og funktionelle hensyn. Derfor kan det for en virksomhed, der producerer en vare, hvis form er begrænset af tekniske og funktionelle hensyn, være vanskeligt at formgive varen på en måde, der afviger væsentligt fra branchens normer og sædvaner. Når virksomheden er bundet af tekniske og funktionelle hensyn i forbindelse med formgivningen bliver det altså sværere for virksomheden at opfylde særprægskravet, der ikke lempes på grund af den bundne formgivning.

Et design har individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra helhedsindtrykket af alle andre offentliggjorte design. Hvorvidt et design har individuel karakter vurderes således ift. konkrete offentliggjorte design. Dette er en væsentlig fordel ift. særprægsvurderingen, der ikke foretages ift. konkrete allerede registrerede varemærker. Særprægsvurderingen beror på en friere bedømmelse af det pågældende varemærke. Denne friere og mere abstrakte særprægsvurderingen gør det lettere for registreringsmyndigheden at afvise varemærket på grund af manglende særpræg, da man ikke skal forholde sig konkrete til tidligere registrerede varemærker.

¹³⁴ Shovsbo, Rosenmeier & Salung (2015): Immaterialret, s. 502

En afgørende forskel på særprægskravet og kravet om individuel karakter er den bruger, som kravene skal vurderes i henhold til. *Den informerede bruger* er særligt opmærksom og har et vist branchekendskab, der gør, at dennes opmærksomhedsniveau er højere end *gennemsnitsforbrugers*, der alene er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom. Som det fremgår af afhandlingens domsbehandling, har gennemsnitsforbrugers manglende evne til at opfatte 3D-varemærker i form af varens form og emballage som oprindelsesidentifikation afgørende betydning for, at 3D-varemærkerne afvises fra registrering. Når forventningerne til gennemsnitsforbrugers evne til at opfatte 3D-varemærker som oprindelsesidentifikation er lave, er det sværere for 3D-varemærkerne at kommunikere oprindelse og dermed have fornødent særpræg. Det betyder, at der kræves mere af 3D-varemærket for at vække gennemsnitsforbrugers opmærksomhed, end der kræves af den informerede bruger på grund af forventningerne til dennes branchekendskab. Det ”mere”, der kræves af gennemsnitsforbrugers gør det sværere for en vare at opfylde særprægskravet end kravet om individuel karakter.

Det ”mere”, som kræves af gennemsnitsforbrugers, kan varemærkeindehaveren ifølge retspraksis opfylde ved udformningen af varemærket ved at tilføje varemærket elementer, der adskiller sig væsentligt fra branchens normer og sædvaner. Heri ligger ikke et originalitetskrav og altså ikke et nyhedskrav. Det må dog antages, at for et varemærke kan adskille sig væsentligt fra branchens normer og sædvaner, må det indeholde nogle elementer, der har en vis grad af originalitet og nyhedsværdi. I praksis er det vanskeligt for et varemærke at adskille sig væsentligt fra branchens normer og sædvaner, hvis varemærket ikke er udformet på en ny måde – f.eks. B&O’s blyantsformede højttalere, der adskilte sig fra branchens normer og sædvaner, da højttalere oftest er firkantede. Man kan således argumentere for, at der ift. 3D-varemærker, der udgør varens form og emballage reelt gælder et nyhedskrav. Et 3D-varemærke kan ikke opfylde oprindelsesfunktionen, hvis dets form blot er en variant af eksisterende former på det relevante marked.

3.6.3 DEN VAREMÆRKERETLIGE BESKYTTELSE CTR. DEN DESIGNRET-LIGE BESKYTTELSE AF VARENS FORM OG EMBALLAGE

Varens form og emballage kan opnå en kumulativ beskyttelse i medfør af varemærkeretten og designretten, men beskyttelsen er forskelligartet.

Den varemærkeretlige eneret er vareartsbegrænset. Varemærket beskyttes kun for de varer, som angives ved klassificeringen i forbindelse med registreringen. Vareklassificeringen udgør den ydre ramme for beskyttelsen, da varemærket ikke efterfølgende – uden en ny varemærkeregistrering – kan udvide vareklassificeringen og derved sin beskyttelse. Tvært i mod begrænses beskyttelsesomfanget af indehaverens reelle brug af varemærket pga. brugspligten i VMF art. 15. Et varemærke kan således være registreret i klasse 25 for ”*Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning*”, men hvis indehaveren ikke kan dokumentere reel brug af varemærke for ”fodtøj”, så kan eneretsbeskyttelsen ikke opretholdes for ”fodtøj”.

Særligt ift. brugspligten er 3D-varemærker mere vareartsbestemt end traditionelle varemærker som ord- og figurmærker, da varens form vil have sværere ved at opfylde oprindelsesfunktionen for andre varer end den vare, som udgør selve 3D-varemærket. Såfremt formålet med 3D-varemærkebeskyttelsen er at opnå en produktbeskyttelse for netop den pågældende vare, så har det formentlig ikke betydning for indehaveren, at 3D-varemærket ikke kan anvendes som varemærke for øvrige varer.

Er 3D-varemærket et sammensat varemærke, er de øvrige mærkebestanddele typisk beskyttet særskilt – f.eks. Crocs-fodtøjet. Samtidig er sammensatte 3D-varemærkers beskyttelsesomfang snævrere, da de øvrige mærkebestanddele.

Den designretlige eneret er derimod af generel karakter, og for EU-designrettigheder gælder ingen regel om brugspligt¹³⁵. Designbeskyttelsens omfang er ikke afhængig af indehaverens reelle brug af designet og svækkes derfor ikke, såfremt brugspligten ikke kan dokumenteres.

Det skal bemærkes, at et EU-varemærke og et registreret EU-design giver indehaveren en prioritetsbeskyttelse, der ikke kræver, at indehaveren kan bevise tredjemands onde tro i et krænkestilfælde – modsat den efterligningsbeskyttelse, som et ikke-registreret EU-design giver. At indehaveren ikke skal løfte bevisbyrden for tredjemands onde tro, gør det lettere at påberåbe sig beskyttelsen i praksis. Værdien af efterligningsbeskyttelsen reduceres på grund af kravet om ond tro. Samtidig er det ikke-registrerede EU-design alene beskyttet mod slaviske efterligninger, hvorfor beskyttelsesomfanget er snævrere ift. EU-varemærket og det registrerede EU-design. Disse begrænsninger i beskyttelsesomfanget bør virksomheden tage i betragtning, førend man vælger, hvilken type immaterialretlig beskyttelse, man ønsker.

Ansøgere, der er i tvivl om, hvorvidt et 3D-varemærke vil kunne overvinde registreringshindringerne i art. 7(1)(b) og 7(1)(e), bør overveje at få tegnet, der udgør 3D-varemærket, registreret som et design, da kriterierne for designregistrering ikke er de samme som for varemærkereгистраring. Dog er en designregistrering – modsat en varemærkereгистраring – ikke evigtvarende.

Virksomheden, der ønsker at beskytte sit produkt, bør dog overveje, hvad formålet med beskyttelsen er. Er formålet at opnå en produktbeskyttelse, og er det nødvendigt, at produktbeskyttelsen er tidsubegrænset? Den rigtige immaterialretlige beskyttelse afhænger af den enkelte virksomheds kommercielle position. For virksomheder i opstartsfasen eller virksomheder, der afprøver nye produktlinjer, kan et ikke-registreret EU-design være tilstrækkeligt. For virksomheder hvis omsætning er afhængig af få stærke produkter, hvis kommercielle levetid er længere end 25 år, vil en 3D-varemærkereгистраring være attraktiv, da konkurrenter (designretligt) har fri adgang til at kopiere designet efter beskyttelsens udløb.

4. KONKLUSION

På baggrund af nærværende afhandling kan det konkluderes, at 3D-varemærker teoretisk nyder samme varemærkeretlige beskyttelse som de øvrige varemærker i medfør af ordlyden af VMF art. 4, der ikke sonder mellem forskellige varemærkeformer. Samtidig har retspraksis fastslået, at særprægskravet *principielt* er det samme uanset varemærkets form. Den gennemgæede retspraksis understreger dog en restriktiv praksis ift. anvendelsen af VMF art. 7(1)(b) og (e) ift. registrering af 3D-varemærker.

Den restriktive praksis skal ifølge EU-instanserne sikre den almene interesse erhvervslivet har i en fri konkurrence og dermed sikre mod unødigt monopolisering af almindelige vare- og emballageformer. Formålet med varemærkeretten er jo netop at sikre en loyal konkurrence, jf. f.eks. C-10/89 (HAG II), præmis 13. Af den restriktive praksis kan det udledes, at den tidsubegrænsede produktbeskyttelse som 3D-varemærker giver hovedsageligt opfattes som værende konkurrencebegrænsende. Det har ikke været hensigten med varemærkeretten, at en virksomhed kan omgå den immaterialretlige opdeling af rettigheder og opnå et tidsubegrænset produktmonopol. Rettens og Domstolens udvidede forståelse af de absolutte registreringshindringer understreger ønsket om at begrænse omfanget

¹³⁵ Shovsbo, Rosenmeier & Salung (2015): Immaterialret, s. 529

af 3D-varemærkeregistreringer netop pga. denne monopol frygt, som en evigtvarende produktbeskyttelse medfører.

En ting er EU-instansernes monopol frygt – en anden ting er, at gennemsnitsforbrugers manglende evne til at identificere vares oprindelse via varemærket hindrer registrering såvel som registreringshindringernes ordlyd i sig selv. Gennemsnitsforbrugeren er stadig mere vant til at opfatte almindelige todimensionelle figurmærker som varemærker, som Retten bl.a. understreger i T-411/14 (Coca-Cola), T-28/08 (Mars), præmis 27, og i T-406/05 (B&O), præmis 37 og 38. Derfor er det ifølge retspraksis kun produktformer, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, som kan opfylde oprindelsesfunktionen. Særprægskravet er således *i praksis* skærpet for vare- og emballageformer ift. ord- og figurmærker. Det ”mere”, der herved kræves af gennemsnitsforbrugeren kan opfyldes ved at tilføje varemærkets form fantasifulde og dekorative elementer, der netop adskiller sig væsentlig fra branchens normer og sædvaner. Som Crocs-afgørelsen illustrerer, kan tilføjelsen af sådanne elementer give tegnet fornødent særpræg, selvom tilføjelsen af fantasifulde elementer i teorien ikke er et krav for at opnå en 3D-varemærkeregistrering.

3D-varemærker har således den ekstra udfordring ift. de typiske varemærker, at det er vanskeligere for vare- og emballageformer at opfylde oprindelsesfunktionen – i hvert fald ift. at føre bevis for opfyldelsen, hvilket bl.a. C-215/14 (Kit Kat) netop illustrerer.

Såfremt der er i tvivl om, hvorvidt et 3D-varemærke vil kunne overvinde registreringshindringerne i art. 7(1)(b) og 7(1)(e), kan det beskyttes som et design, da kriterierne for designbeskyttelse ikke er de samme som for varemærkebeskyttelse. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at beskyttelsesomfanget ligeledes er forskelligartet, og her må det konkluderes, at det tidsubegrænsede varemærke giver den stærkeste beskyttelse. Kan beskyttelsen imidlertid ikke opnås eller opretholdes på grund af den restriktive praksis, er den ikke meget værd, hvorfor en designret er et muligt alternativ. Særligt designrettens nyhedskrav og kravet om individuel karakter, der ikke prøves *ex officio* ved registreringen, må antages at gøre det lettere at opnå en designret. Samtidig lempes kravet om individuel karakter, hvis designets form er bunden af tekniske og funktionelle hensyn. Særprægskravet er ikke genstand for samme lempelse. Tvært i mod rammes former, der er bunden af tekniske og funktionelle hensyn af registreringshindringen i art. 7(1)(e)(ii), hvorved varemærkeindehaveren mister muligheden for at dokumentere, at varemærket har opnået særpræg ved indarbejdelse i medfør af art. 7(3). Selvom et varemærke har fornødent særpræg, slår anvendelsen af registreringshindringerne i art. 7(1)(e) dog igennem og kan hindre registrering af særprægede varemærker. Man er således ikke sikker på at få et 3D-varemærke registreret blot fordi, at varemærket har særpræg. Varemærket skal først overvinde registreringshindringerne i art. 7(1)(e). Den gennemgåede retspraksis understreger, at registreringshindringernes rækkevidde er bred, da EU-instanserne – i særdeleshed Retten og Domstolen – fortolker art. 7(1)(e) udvidende og i lyset af formålet om sikring mod monopolisering. Udvidelsen af art. 7(1)(e) med leddet ”*eller en anden egenskab*” medfører tvært i mod, at anvendelsesområdet for bestemmelsen kun er blevet udvidet.

Hvis 3D-varemærket formår at overkomme registreringshindringerne i art. 7, er den tidsubegrænsede produktbeskyttelse dog ikke sikret, da tendensen er, at jo højere oppe i EU-systemet et varemærkes registrerbarhed behandles, jo mere restriktiv er praksis. Derfor er risikoen for at få et allerede registreret varemærke erklæret ugyldigt større, jo højere oppe i EU-systemet et varemærke behandles. Denne manglende konvergens gør det vanskeligt for indehaveren af en 3D-varemærkeregistrering at foranledige sig på sin eneretsbeskyttelse, da 3D-varemærket - selv når registreringshindringerne i art. 7(1)(b) og (e) er overkommet – stadig er sårbare over for tredjemands ”angreb”.

5. LITTERATURLISTE

Lovgivning

Designforordningen: Rådets Forordning (EU) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design

Pariserkonventionen: Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret som revideret, senest i Stockholm den 14.7.1967

Varemærkedirektivet: EU-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

Varemærkeforordningen af 2009: Rådets Forordning version nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker

Varemærkeforordningen af 2015: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF varemærker

Varemærkeloven: Lovbekendtgørelse nr. 192 af 1. marts 2016^{[1][SEP]}

Domme og afgørelser

Afgørelser fra BoA

- R 856/2004-G (Lego)
- R 497/2005-1 (B&O)
- R 3021-2014-5 (Crocs)
- R 042/2013-1 (Osterrieth)
- R 540/2013-2 (Coca-Cola – flaske med konturer uden riller)
- R 525/2013-2 (Coca-Cola – flaske med konturer med riller)
- R 719/2000-4 (Nestlé)

Domme fra EU-Domstolen^{[1][SEP]}

- C-10/89 (HAG II)
- C-9/93 (IHT)
- C-108/97 og C-108/97 (Windsurfing Chiemsee)
- C-299/99 (Philips)
- C-517/99 (Bravo)^{[1][SEP]}
- C-218/01 (Henkel)^{[1][SEP]}
- C-136/02 (Mag-Lite)^{[1][SEP]}
- C-24/05 (Storck)^{[1][SEP]}
- C-37/05 (Stock)

- C-48/09 P (LEGO) ^[1]_{SEP}
- C-323/09 (Interflora)
- C-51/10 (1000)
- C-281/10 P (Pepsi Co./Grupo)
- C-98/11 (Lindt)
- C-205/13 (Stokke)
- C-345/13 (Karen Millen) ^[1]_{SEP} ^[1]_{SEP}
- C-445/13 P (Voss)
- C-215/14 (KitKat)
- C-13/15 P (Rubik's terning)
- C-163/16 (Louboutin) – endnu ikke afgjort
- C-84/17 P (KitKat) – endnu ikke afgjort

Domme fra Retten i Første Instans

- T-122/99 (Procter & Gamble)
- T-305/02 (Nestlé) ^[1]_{SEP}
- T-460/05 (B&O)
- T-270/06 (LEGO) ^[1]_{SEP}
- T-28/08 (Mars) ^[1]_{SEP}
- T-508/08 (B&O II)
- T-178/11 (Voss)
- T-112/13 (Kit Kat)
- T-411/14 (Coca-Cola)

Britiske domme

- Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch) (20 January 2016)
- Societe Des Produits Nestle SA v Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 (17 May 2017)

EUIPO – varemærkeregistreringer

- Arne Jacobsens stol ”Ægget” (EUTM 004591608)
- Coca Cola glasflaske (EUTM 002754067)
- Kit Kat (ordmærke) (EUTM 003780178)
- Crocs fodtøj (EUTM 006543516)
- Crocs (figurmærke) (EUTM 0870682)

Litterære værker

Andersen, Carlquist og Rubinstein (2006): Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, 1. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Andersen, Joris (2011): Varens form som varemærke, 1. udgave, Boggruppen

Bøggild og Staunstrup (2015): EU-varemærkeret, 1. udgave, Karnov Group

Engsig Sørensen og Runge Nielsen (2010): EU-retten, 5. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Jens Evald & Sten Schaumburg-Müller (2004): Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 1. Udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Koktvedgaard, Mogens (1965): Konkurrenceprægede immaterialretspositioner, 1. Udgave

Madsen, Palle Bo (2008): Markedsret del 3 – Immaterialret, 5. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Schovsbo og Holm Svendsen (2013): Designloven med kommentarer, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

Schovsbo, Rosenmeier & Salung Petersen (2015): Immaterialret, 4. udgave, DJØF

Schøning, Kyst, Sick Nielsen, von Ryberg og wallberg (2009): Grundlæggende immaterialret, 2. Udgave, Gjellerup

Thorning og Finnanger (2010): Trademark protection in the European Union with a Scandinavian view, 1. Udgave, Thomsom Reuters

Wallberg, Knud (2017): Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, 5.udgave, DJØF

Artikler

Eva Aaen Skovbo (2010): Varen som sit eget varemærke, U.2010B.23

Mark Schweizer (2016): Break for or blow against three-dimensional marks? Fallout from the Court of Justice’s judgment in the Kit Kat shape mark case, Landslide

Skrivelser

Statement of intervention by International Trademark Association (INTA) in case C-445/13 P (Voss), Brussels, April 25, 2014

Hjemmesider

EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines> (10. februar 2017)

EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Editor's note and general introduction

EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B examination, section 2 formalities

EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B examination, section 4 Absolute grounds for refusal, chapter 6 shapes or other characteristics resulting from the nature of the goods, with essentially technical function or substantial value (article 7(1)(e) EUTMR)

EUIPO's retningslinjer vedr. varemærker: Part B examination, section 4 Absolute grounds for refusal, chapter 3 Non-distinctive trade marks (article 7(1)(b) EUTMR)

EUIPO om den nye varemærkeforordning:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/eu-trade-mark-regulation> (7. maj 2017)

Patent- og varemærkestyrelsens guidelines for 3D-varemærker:

<http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/absolutte-hindringer/saerpraeg/distinktivitet/3d-maerker.aspx>
(10. februar 2017)

https://www.nlo.eu/documenten/eipu_10/europeanipupdate10_3dtrademarks.pdf (10. Februar 2017)

Statistik for 2016 over de mest værdifulde varemærker:

<http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/> (1. marts 2017)

C-163/16 – anmodning om præjudiciel afgørelse fra Domstolen indgivet den 21.03.16:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179944&pageIndex=0&do-clang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487288> (10. maj 2017)

EUIPO's retningslinjer vedr. design:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-guidelines> (19. maj 2017)

EUIPO's retningslinjer vedr. design: Examination of design invalidity applications

EUIPO's retningslinjer vedr. design: Examination of applications for registered community design