

**Særprægsbedømmelsen:
En kritisk analyse af EU-Domstolens praksis
i relation til oprindeligt og indarbejdet særpræg**

Assessing distinctiveness

A critical analysis of the case law of the Court of Justice of the EU
in relation to assessing inherent and acquired distinctiveness

af SARAH GAHRN MØLLER

Indenfor forretningsverdenen har varemærker de seneste år fået en større betydning som følge af virksomhedernes forsøg på at adskille sine varer og tjenesteydelser fra konkurrenternes i kapløbet om forbrugernes opmærksomhed. Varemærket er grundstenen, hvorpå kundekredsen kan adskille markedets produkter fra hinanden og benyttes derfor som kendetegn for disses kommercielle oprindelse.

Som følge af den konstante udvikling af varemærkeretten og ikke mindst af markedet forsøger forretningsdrivende i stigende omfang at få registreret alternative varemærker – utraditionelle varemærker - såsom slogans, 3D-mærker og farver med henblik på at tiltrække flest forbrugere. I forbindelse med fremkomsten af disse nye varemærketyper, er EU-domstolene blevet forelagt en række nye problemstillinger i relation til om sådanne mærker opfylder registreringskravene, hvilket har resulteret i en til tider noget uforudsigelig og uensartet praksis.

ECJ har adskillige gange understreget, at der ved særprægsbedømmelsen ikke skal anvendes en strengere målestok ved visse mærketyper - uanset om der er tale om ordmærker eller utraditionelle mærker.

Afhandlingen vil på baggrund af en analyse af ECJ's og GC's retspraksis undersøge om disse henholder sig til deres egen retspraksis og hvilke kriterier, der faktisk lægges vægt på ved særprægsbedømmelsen af forskellige kategorier af varemærker både i forhold til oprindeligt og indarbejdet særpræg samt hvilke krav som stilles til bevisets styrke. Det er derfor også nødvendigt at undersøge den nærmere forståelse af særprægsbegrebet og sammenhængen med de øvrige registreringshindringer i VMF art. 7(1)(b)-(d).

Within the business world trade marks have in recent years become more important to companies in the attempt to distinguish goods and services from those of the competitors in the race for consumer attention. The trade mark is the foundation on which the consumers are able to distinguish the goods and services from one undertaking from those of another. Thus, the trade mark is used as an indication of commercial origin.

Due to the constant development of trade mark law and the technological development traders are trying to register alternative trade marks – non-conventional trade marks - such as slogans, 3D-marks and colours in order to attract consumers. The emergence of these new, non-conventional marks has created a series of new problems. In the attempt to solve those problems the Community courts has tried to create more detailed criteria for assessing distinctiveness, which has resulted in a quite unforeseeable and inconsistent practice.

The ECJ has persistently held that the criteria for assessing distinctiveness is the same for all categories of trade marks.

Based on an analysis of the ECJ's and GC's case law, the thesis will discuss whether the courts indeed apply this criteria in their own case law. Furthermore the thesis will discuss what criteria the Community courts apply in the assessment of inherent and acquired distinctiveness of various categories of trade marks and how much proof the trader must submit in order to establish acquired distinctiveness. Thus, it is necessary to examine the understanding of the concept of distinctiveness and its relationship with the other grounds for refusal of CTMR art. 7(1)(b) - (d).

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
2.	Lovgrundlag.....	4
3.	Registreringshindringerne.....	5
4.	Forholdet mellem særprægsbedømmelsen og Beskrivende og generiske mærker.....	5
4.1.	Særligt om forskellen mellem begreberne "beskrivende" og "generisk" karakter.....	7
5.	Generelt om registreringskravene.....	9
5.1.	Nærmere om særprægskravet.....	10
6.	Oprindeligt særpræg.....	10
7.	Særprægsbedømmelsen.....	12
7.1.	Mærkets beskrivende karakter som en nødvendig del af særprægsbedømmelsen?.....	13
7.1.1.	Ordmærker.....	13
7.1.2.	Figurmærker.....	14
7.1.3.	3D-mærker.....	15
8.	Indarbejdelse af særpræg.....	17
8.1.	Den territoriale udstrækning.....	18
8.2.	Krav til bevisets styrke ved indarbejdelse af særpræg.....	20
8.3.	Enkelt bogstav.....	22
8.4.	Særligt om slogans.....	24
8.4.1.	Vorsprung Durch Technik.....	27
8.4.2.	Retsstillingen efter Vorsprung Durch Technik.....	29
8.5.	3D-mærker.....	30
8.6.	Farver.....	35
9.	Friholdelsesbehovet.....	37
10.	Indarbejdelse af beskrivende til ikke-beskrivende karakter?.....	39
11.	Velkendte varemærker.....	41
12.	Perspektivering til amerikansk ret.....	44
12.1.	"Famous" varemærker i amerikansk ret.....	45
13.	Konklusion.....	46
14.	Litteraturliste.....	48
15.	Retspraksis og sagsoversigt.....	51

Forkortelser

EU-Domstolen – ECJ (European Court of Justice)
Retten i Første Instans – GC (General Court)
Appelkammeret – BoA (Board of Appeal)
The Office of Harmonization for the Internal Market - OHIM
Generaladvokaten – AG (Advocat General)
Varemærkeforordningen – VMF
Varemærkedirektivet – direktivet

Begrebet "mærket" anvendes som synonym for "tegnet" og omfatter alle mærketyper, herunder ordmærker, figurmærker, tredimensionelle mærker. Begrebet varemærke anvendes, hvor der eksplicit tales om et varemærke.

1. Indledning/problemformulering

Indenfor forretningsverdenen har varemærker de seneste år fået en større betydning som følge af virksomhedernes forsøg på at adskille sine varer og tjenesteydelser fra konkurrenternes i kapløbet om forbrugernes opmærksomhed. Varemærket er grundstenen, hvorpå kundekredsen kan adskille markedets produkter fra hinanden og benyttes derfor som kendetegn for disses kommercielle oprindelse. Der er således knyttet en massiv goodwill til varemærket og forretningsdrivende anvender derfor ofte betydelige midler på at registrere og beskytte deres varemærker for at opretholde deres markedsposition.

Som følge af den konstante udvikling af varemærkeretten og ikke mindst af markedet forsøger forretningsdrivende i stigende omfang at få registreret alternative varemærker – utraditionelle varemærker - såsom slogans, 3D-mærker og farver med henblik på at tiltrække flest forbrugere. I forbindelse med fremkomsten af disse nye varemærketyper, er EU-domstolene blevet forelagt en række nye problemstillinger i relation til om sådanne mærker opfylder registreringskravene, hvilket har resulteret i en til tider noget uforudsigelig og uensartet praksis.

ECJ har adskillige gange fastslået, at for at et varemærke kan registreres, skal det besidde adskillelseevne og være i stand til at identificere den kommercielle oprindelse af varen eller tjenesteydelsen. Varemærkerettens mest fundamentale krav er således *særprægskravet*.

Nærværende afhandling vil omhandle de problemstillinger som opstår i forbindelse med vurderingen af *særprægskravet* og *særprægsbedømmelsen* i relation til oprindeligt særpræg og indarbejdelse af særpræg.

ECJ har adskillige gange understreget, at der ved særprægsbedømmelsen ikke skal anvendes en strengere målestok ved visse mærketyper - uanset om der er tale om ordmærker eller utraditionelle mærker.

Det er nærværende afhandlings formål at undersøge om særprægskravet i praksis er det samme for alle typer af varemærker. På baggrund af en analyse af ECJ's og GC's retspraksis undersøges om disse henholder sig til deres egen retspraksis og hvilke kriterier, der faktisk lægges vægt på ved særprægsbedømmelsen af forskellige kategorier af varemærker både i forhold til oprindeligt og indarbejdet særpræg. Det er derfor også nødvendigt at undersøge den nærmere forståelse af særprægsbegrebet og sammenhængen med de øvrige registreringshindringer i VMF art. 7(1)(b)-(d).

Det er endvidere formålet med denne afhandling at undersøge om bedømmelsen af indarbejdet særpræg er underkastet en skærpet vurdering og hvilke krav, der stilles til bevisets styrke og omfang. Afhandlingen vil endvidere diskutere hvilke konsekvenser en sådan undersøgelsesforskel vil medføre.

Et varemærke kan i princippet udgøres af alle tegn, såfremt disse blot kan gengives grafisk og opfylder adskillelseskravet. Eftersom afhandlingen alene omhandler særprægsbedømmelsen, vil de

problemer som opstår i forbindelse med begrebet "tegn" og "grafisk gengivelse" ikke blive berørt yderligere. I samme kontekst vil afhandlingen ikke undersøge mulighederne for registrering af duft- og lydmærker, idet problemerne ikke er knyttet til særprægsbedømmelsen men alene til grafisk gengivelse, som netop falder udenfor nærværende formål.

Afhandlingen vil derfor alene omhandle særprægsbedømmelsen i forhold til ordmærker, figurmærker og utraditionelle mærker såsom slogans, 3D-mærker og farver. Ligeledes vil afhandlingen alene fokusere på EU-varemærkeretten for til sidst at foretage en perspektivering til amerikansk ret.

2. Lovgrundlag

For at et mærke er registrerbart som varemærke, skal det opfylde de kriterier, som er fastlagt i såvel retspraksis som lovgivningen.

TRIPs¹ art. 15(1) fastlægger mindstekravet for varemærkers registrerbarhed. Således kan "*any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking*" udgøre et varemærke. Ved afgrænsningen af hvilke mærker, der kan registreres som varemærker, skal mærket have adskillelsesevne og dermed særpræg.

Med henblik på indbyrdes harmonisering af EU-medlemsstaternes varemærkelovgivning² indeholder varemærkedirektivet³ tillige regler om registrering af varemærker, som dog på relevante punkter er væsentligt enslydende med TRIPs. Varemærkedirektivets art. 2 og VMF⁴ art. 4 indeholder således en simplificeret gengivelse af ordlyden i TRIPs art. 15.

Indenfor EU indeholder VMF mulighed for registrering af et fælleseuropæisk varemærke (EU-varemærke), hvorved der opnås varemærkeret i alle medlemsstater ved én registreringsansøgning, som administreres af OHIM⁵. Der gælder således et *totalitetsprincip*.

Det kan heraf udledes, at det fundamentale kriterium for registrering af varemærker er *særprægskravet*, som netop er fokuspunktet for denne afhandling.

VMF art. 4 indeholder en ikke-udtømmende eksemplifikation af registrerbare mærketyper, og fastslår udtrykkeligt, at "*alle tegn*" er registrerbare, såfremt kriterierne herfor er opfyldt. Modsætningsvist kan sluttes, at visse typer af mærker således ikke på forhånd kan udelukkes fra registrering, såfremt de opfylder særprægskravet.

Af relevans for denne afhandlings formål er tillige de absolutte registreringshindringer omfattende manglende fornødent særpræg samt mærker af udelukkende beskrivende eller generisk karakter.⁶

¹ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Law, gældende for medlemslande af WTO

² AG Colomer's forslag til afgørelse i sag C-363/99, *Postkantoor*, præmis 13

³ Direktiv 1989/104 af 21. december 1988. Direktivet har karakter af et harmoniseringsdirektiv og er implementeret i dansk ret ved varemærkeloven, L.341 af 6.juni 1991. Beneluxlandene anvender dog direktivet direkte i national ret uden forudgående implementering

⁴ Rådets forordning 1994/40 af 20.december 1993 om EF-varemærker

⁵ The Office of Harmonization for the Internal Market

⁶ VMF art. 7(1)(b)-(d)

Ligeledes på dette punkt er ordlyden i direktivet og VMF i det væsentligste enslydende, hvorfor der i det følgende ikke differentieres mellem de to retsakter, men alene henvises til VMF's ordlyd.

3. Registreringshindringerne

Det er adskillige gange fastslået, at der gælder et varemærkeretligt hovedprincip, hvorefter alle typer af mærker er registrerbare som varemærker, såfremt de fundamentale kriterier i VMF art. 4 er opfyldt. Dette betyder, at der ikke på forhånd kan udelukkes bestemte typer af mærker, såfremt disse er i stand til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andres og identificere den kommercielle oprindelse heraf.

En yderligere begrænsning i adgangen til registrering af varemærker skal findes i de absolutte og relative registreringshindringer, som kommer til udtryk i VMF art. 7 og 8. De absolutte registreringshindringer er udtryk for, at mærket er ikke-registrerbart *per se*, og knytter sig således til mærkets oprindelige karakter. De i VMF art. 7 nævnte registreringshindringer er absolutte i den forstand, at registreringsmyndighederne påser disse *ex officio*. Registreringshindringerne i VMF art. 8 er derimod relative, idet de forudsætter tredjemands indsigelse i tilfælde, hvor det ansøgte mærke strider mod en allerede eksisterende ret og dermed kan konstituere en krænkelse.

I denne afhandling skal alene gennemgås de absolutte registreringshindringer, som har særlig relevans i forhold til den egentlige særprægsbedømmelse. Dette særligt VMF art. 7(1)(b)-(d), men det vil i et vist omfang blive nødvendigt at inddrage art. 7(1)(a) med henvisning til art. 4 samt art. 7(1)(e).

Kendetegnende for bestemmelserne i (b)-(d) er, at art. 7(3) udtrykkeligt fastslår, at disse kan overvindes gennem indarbejdelse ved brug, således at mærket kan registreres trods manglende oprindeligt særpræg. Modsætningsvist er de øvrige registreringshindringer definitive afvisningsgrunde, som ikke kan overvindes ved indarbejdelse.

4. Forholdet mellem særprægsbedømmelsen og beskrivende og generiske mærker

Uanset at særprægsbedømmelsen er en særskilt og konkret vurdering, der som udgangspunkt skal holdes adskilt fra vurderingen af deskriptive og generiske varemærker, er det alligevel væsentligt at belyse relationen mellem bestemmelserne VMF art. 7(1)(b)-(d).

Selvom lovgivningen således udtrykkeligt fastslår, at disse registreringshindringer er separate og individuelle, og derfor skal vurderes særskilt og uafhængigt af hinanden, så viser en gennemgang af praksis, at vurderingen i høj grad er sammenfaldende. I praksis udgør disse tre elementer således en del af særprægsbedømmelsen⁷. Det er blevet anført, at art. 7(1)(b) er en bred opsamlingsbestemmelse, som alene vedrører mærker, som mangler fornødent særpræg, mens art. 7(1)(c) og (d)

⁷ Seville, C., 2009, s.233

blot er eksempler på to typer af mærker, som mangler særpræg. Litra (c) og (d) forklarer og fastlægger derved alene det overordnede koncept af manglende særpræg, således at mærker som er af udelukkende beskrivende eller generisk karakter altid vil mangle fornødent særpræg.⁸

Denne fortolkning er tillige overensstemmende med den oprindelige ordlyd i Forslag til Rådets Første Direktiv og Forslag til Rådets Forordning om EF-Varemærket, som gør det klart, at mærker som er af udelukkende beskrivende eller generisk karakter udgør en underkategori af manglende særpræg.

"(1) Trade-marks which do not conform to the requirements of Articles 3 or 4, and trade-marks which are not distinctive, shall not be registered; in particular the following trade-marks shall not be registered:

- (a) those which consist solely of signs or indications which in trade-marks may be requisite for the purpose of showing the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
- (b) those which consist solely of signs or indications which are customarily used to designate the goods or service in the current language of the trade or in the bona fide and established practices thereof. (...)"⁹

Den endelige ordlyd fik dog en anden udformning, hvilket formentligt skyldes hensynet til at undgå divergens med ordlyden i Pariserkonventionens art. 6^{quinquies}B(2), uanset at denne bestemmelses ordlyd tillige har været genstand for megen diskussion. På denne baggrund er det endvidere blevet anført, at inddelingen i art. 7(1)(b)-(d) er ren overfladisk¹⁰.

ECJ har dog ikke behandlet spørgsmålet nærgående på trods af dets åbenbare relevans. ECJ har således i sagen *Merz & Krell*¹¹, erkendt, at "*der er en åbenbar overlapning*" mellem de pågældende registreringshindringer, og det fastslås, at generiske mærker "*ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og de opfylder således ikke varemærkets afgørende funktion(...)*". I direkte modsætning hertil fastslås det i *Linde*¹², at alle registreringshindringerne er uafhængige og kræver en separat efterprøvelse.

Ovenstående betragtning støttes endvidere af, at uanset at et varemærke oprindeligt mangler fornødent særpræg, er udelukkende beskrivende eller generisk, kan mærket registreres, såfremt dette har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Dette betyder, at både beskrivende og generisk karakter kan overvindes via indarbejdelse af særpræg, og dermed må særprægskravet være et overordnet singulært koncept¹³.

Selvom bestemmelserne overlapper hinanden, er de dog i og for sig selvstændige absolutte registreringshindringer. Det er således blevet anført, at de absolutte registreringshindringer hverken er

⁸ AG Cosmas' forslag til afgørelse i C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 28 og 29, og Handler, M., EIPR 2005, s.309-311

⁹ Forslag til Rådets Første Direktiv om Indbyrdes Tilnærmelse af Medlemsstaternes Lovgivninger Vedrørende Varemærker og Forslag til Rådets Forordning om EF-Varemærke, KOM(1980)0635, 19.november 1980, s.21.

¹⁰ Handler, M., EIPR 2005, s.309-311

¹¹ C-517/99, *Merz & Krell*, (*Bravo*), præmis 35 og 37

¹² C-53-55/01, *Linde*, præmis 67

¹³ Handler, M., EIPR 2005, s.309-311

indbyrdes afhængige eller gensidigt udelukkende¹⁴, hvorved forstås, at et mærke ikke automatisk mangler fornødent særpræg, blot fordi det er beskrivende af sin karakter og vice versa.

OHIM Examination Guidelines fastslår tillige, at *"each ground for refusal should be reasoned separately. In particular so as to avoid confusion whether the refusal was based on Article 7(1)(b) or (7)(1)(c) or both of them, each of those grounds for refusal should receive a separate heading"*.¹⁵

Baggrunden for opdelingen af de i art. 7(b)-(d) nævnte bestemmelser må tillige findes i de bagvedliggende hensyn. Litra (c) og (d) bliver fortolket i overensstemmelse med friholdelsesbehovet eller en variant heraf, selvom dette hensyn ikke udtrykkeligt fremgår af ordlyden. Således har ECJ fastslået, at (c) *"forfølger herved et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle(...)"*¹⁶. Denne bestemmelse er således til hinder for, at sådanne mærker forbeholdes én enkelt virksomhed som følge af den eneret som en varemærkeregistriering indebærer. Derimod skal (b) om manglende fornødent særpræg fortolkes i overensstemmelse med varemærkets absolutte funktion – nemlig at adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser fra andres og identificere disses kommercielle oprindelse.

4.1. Særligt om forskellen mellem begreberne "beskrivende" og "generisk" karakter

Det er nødvendigt at knytte en særlig bemærkning til forskellen mellem disse to begreber, idet der består en væsentlig begrebsmæssig forskel, selvom det kan være svært at trække den klare grænse herimellem. EU-domstolene har således erkendt, at der er en åbenbar overlappning mellem bestemmelserne i VMF art. 7(1)(c) og (d)¹⁷.

Ved fastlæggelsen af de respektive begreber kan hentes en vis vejledning i ordlyden af art. 7(1)(c) og (d). Et beskrivende varemærke består således udelukkende *"af tegn eller angivelser, der i om sætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse"*. Der kan således alene ske afvisning, såfremt mærket aktuelt er eller i fremtiden vil blive *udelukkende beskrivende*. Et mærke er beskrivende, såfremt det henhører til den relevante kundekreds normale sprogbrug og dermed er egnet til at betegne den pågældende vare¹⁸. Det afgørende er, at mærket har en *"tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks*

¹⁴ Phillips, Jeremy, 2003, s.63-64

¹⁵ Part B, s.23

¹⁶ C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 25

¹⁷ C-517/99, *Merz & Krell*, præmis 35

¹⁸ Sag C-383/99P, *Procter & Gamble*, præmis 39, T-67/07, *Ford Motor, (FUN)*, præmis 23

og uden yderligere overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelsers kategori eller af en af deres egenskaber".¹⁹

OHIM Examination Guidelines udtaler da også, at beskrivende mærker "*are those that limit themselves to provide information about the goods and services in question*".²⁰

Efter art. 7(1)(d) kan et generisk varemærke derimod alene afvises, såfremt disse "*i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringskik udgør en almindelig betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne*". Udelukkelsen af generiske varemærker fra registrering bygger således ikke på disse mærkers beskrivende art, men på den aktuelle brug heraf i de forretningskredse, hvor der drives virksomhed med de varer og tjenesteydelser²¹. Det afgørende er derfor, om mærket eller begrebet er *blevet* en del af sædvanligt sprogbrug til at beskrive eller betegne de pågældende varer eller tjenesteydelser, og disse er således *in natura* ikke i stand til at opfylde adskillelsesfunktionen²².

En væsentlig forskel fra de beskrivende mærker består i, at visse generiske mærker²³ tidligere har kunnet have adskillelsesevne, og dermed endda opfyldt særprægskravet, men hvor mærket er blevet brugt af offentligheden eller konkurrenter på en sådan måde, at det nu betegner de pågældende varer eller tjenesteydelser. Der tales her om, at varemærket er blevet degenereret.²⁴ Generiske mærker kan være sædvanlige betegnelser, som anvendes til at referere til varens art eller tilhørende klasse²⁵.

Det er desuden væsentligt at bemærke, at generiske mærker kun relaterer sig til ordmærker, jf. "*en del af almindelig sprogbrug*" samt "*betegnelse*".

Endvidere fremkommer en betydelig forskel ved fastlæggelsen af hver af de respektive bestemmelser bagvedliggende almene interesse²⁶.

Ifølge ECJ's praksis er den almene interesse bag VMF art. 7(1)(c), at mærker af beskrivende karakter frit skal kunne bruges af alle, og dermed er bestemmelsen til hinder for, at sådanne mærker forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke²⁷. Beskrivende mærker skal derfor være til fri rådighed for alle, og dermed gælder et tydeligt hensyn til friholdelsesbehovet. På denne baggrund gælder således et hensyn til at undgå monopolisering af ord eller mærker, som er nødvendige for at andre bruge dem i handlen.

Det er endvidere anført, at den offentlige interesse er stærkere i relation til (d) end (c), idet generiske mærker aktuelt skal være i brug, mens mærker efter (c) skal være aktuelt eller potentielt beskrivende.²⁸

¹⁹ Ibid. Præmis 24. Det blev fastslået, at ordmærket FUN højst var suggestivt, og dermed ikke omfattet af art. 7(1)(c)

²⁰ Part B, s.24

²¹ C-517/99, *Merz & Krell*, præmis 35

²² Ibid. præmis 28

²³ Der er to former for generiske mærker; oprindeligt generiske mærker, og mærker som er blevet generiske

²⁴ MacQueen; Waelde; Laurie, 2007, s.584

²⁵ Phillips, Jeremy, 2003, s.76. Panodil, Walkman og Aspirin er eksempler på degenererede varemærker

²⁶ Sag C-363/99, *Postkantoor*, præmis 68 og 94

²⁷ Sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 25, C-363/99, *Postkantoor*, præmis 54, C-191/01P, *Doublemint*, præmis 31, C-53-55/01, *Linde*, præmis 73, C-104/01, *Libertel*, præmis 52

²⁸ Sag C-517/99, *Merz & Krell*, præmis 41

Det er desuden blevet anført, at kun beskrivende mærker kan opnå særpræg gennem indarbejdelse, når det har opnået en sekundær betydning, mens de oprindeligt generiske mærker ikke kan indarbejde særpræg, idet sådanne *in natura* betegner den pågældende art, hvortil varen eller tjenesteydelsen hører²⁹. En undtagelse hertil gælder dog i det tilfælde, hvor der kun er én udbyder af varen indenfor den pågældende vareart. Denne betragtning er dog ikke i overensstemmelse med praksis og med selve ordlyden i VMF art. 7(3).

5. Generelt om registreringskravene

Et EU-varemærke kan *"bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders"*.³⁰

Et varemærke skal således være 1) et tegn, 2) der kan gengives grafisk og 3) som har adskillelsesevne. I dette adskillelseskrav ligger et ufravigeligt krav om særpræg³¹, som er varemærkerettens fundamentale grundbetingelse. Heri ligger, at mærket skal *"sætte den relevante kundekreds i stand til at kunne identificere de beskyttede varers eller tjenesteydelsers oprindelse og at adskille dem fra andre virksomheders (...)"*.³² Adskillelseskravet muliggør således, at varemærket kan fungere som differentieringsmiddel. Hertil kommer selvfølgelig, at mærket ikke falder ind under de absolutte eller relative registreringshindringer nævnt ovenfor.

Retspraksis har flere gange fastslået, at adskillelsesfunktionen skal fortolkes i overensstemmelse med varemærkets afgørende funktion, som ifølge ECJ er, at *"garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, overfor forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemærket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten, skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet"*.³³ Det afgørende er således, at mærket indeholder en adskillelsesfunktion og en oprindelsesgaranti.

Indholdet af adskillelseskravet har dog tilvejebragt en del tvivl - ikke mindst forholdet til den absolutte registreringshindring i art. 7(1)(b) om manglende fornødent særpræg³⁴. Det har således været diskuteret, hvorledes et mærke som er "egnet til at adskille" samtidigt kan have "manglende fornø-

²⁹ Palladino, V.N.; *Assessing Trademark Significance – Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, s.859-860

³⁰ VMF art. 4 og direktivets art. 2

³¹ *Distinktivitet*

³² Sag C-329/02, *SAT.1*, præmis 41, C-299/99, *Philips*, præmis 35, og C-53/01-55/01, *Linde*, præmis 40

³³ Sag C-349/95, *Loendersloot*, præmis 22 og 24, C-39/97, *Canon*, præmis 28 og C-299/99, *Philips*, præmis 30

³⁴ AG F.G. Jacobs forslag til afgørelse i C-329/02, *SAT.1*, præmis 14-17

dent særpræg", da disse to kriterier umiddelbart forekommer gensidigt udelukkende.³⁵ Spørgsmålet har således været om et varemærke, som opfylder særprægskravet, ikke kan være "egnet til at adskille", idet der synes at være tale om en ren gentagelse. På denne baggrund har ECJ i *Philipsdommen*³⁶ udtalt, at "*der ikke findes en kategori af varemærker, der har fornødent særpræg i kraft af deres art eller ved den brug, der er gjort heraf, og som er uegnede til at adskille varer eller tjenesteydelser i direktivets artikel 2's forstand.*" Såfremt registrering ikke er udelukket i henhold til de absolutte registreringsbetingelser i VMF art. 7(1)(b)-(d), så kan registrering heller ikke være udelukket efter art. 4 eller art. 7(1)(a). Dette betyder, at et mærke, som har fornødent særpræg, også er "egnet til at adskille". ECJ har dermed fastslået, at begge kriterier er til hinder for registrering af mærker, der ikke har den nødvendige adskillelsesevne. Kriterierne skal således ikke læses individuelt, men skal snarere anvendes i sammenhæng som indeholdende det selvsamme formål; at sikre adskillelsesfunktionen og oprindelsesgarantien.

5.1. Nærmere om særprægskravet

Særprægskravet er det mest fundamentale krav indenfor varemærkeretten, og fastlæggelsen heraf er relevant både i relation til registrering af varemærker samt ved krænkellesbedømmelsen.

Baggrunden for særprægskravet er todelt³⁷. For det første skal mærket have adskillelsesevne, og dermed være egnet til at virke som differentieringsmiddel i omsætningen. Adskillelsesevnen er således en forudsætning for, at varemærket kan opfylde sin essentielle funktion og dermed virke som oprindelsesgaranti.

Særprægskravet skal for det andet tilgodese almenhedens interesse, således at mærker som er af udelukkende beskrivende eller generisk karakter ikke monopoliseres til fordel for den enkelte varemærkeindehaver. Der gælder således et hensyn til at visse mærker og angivelser friholdes til andres brug. Friholdelsesbehovet har været diskuteret adskillige gange i praksis fra både GC og ECJ, og vil blive berørt nærmere nedenfor.

6. Oprindeligt særpræg

Oprindeligt særpræg skal vurderes i henhold til VMF art. 7(1)(b)³⁸, hvorefter der ikke kan ske registrering af "*varemærker, som mangler fornødent særpræg*". Som fastslået ovenfor er særprægsbegrebet universelt, da der ikke kan opstilles bestemte kriterier for forskellige typer varemærker.

Det afgørende er, om mærket *oprindeligt* gør den relevante kundekreds i stand til – uden forudgående kendskab hertil – at identificere den kommercielle oprindelse af de pågældende varer eller

³⁵ Seville, C., 2009, s.231

³⁶ C-299/99, *Philips*, præmis 39 og 40

³⁷ Helset; Reimers; Melander Stenel; Oslo 2009, s.106

³⁸ AG Kokott's forslag til afgørelse i sag C-353/03, *Nestlé v Mars*, præmis 18

tjenesteydelser og adskille dem fra andre virksomheders. EU-domstolens fremgangsmåde ved fastlæggelsen af varemærkers oprindelige særpræg har været yderst svingende over tid.

Den første milepæl blev sat ved ECJ's afgørelse i *Baby-Dry*³⁹, hvori OHIM afviste registrering af ordmærket *Baby-Dry* for engangsbleer med henvisning til VMF art. 7(1)(b) og (c), idet mærket udelukkende bestod af en simpel kombination af ordene "baby" og "dry", og derfor var uden fornødent særpræg samt udelukkende beskrivende for at holde en baby tør. GC tog alene stilling til art. 7(1)(c), da det er tilstrækkeligt, at alene én af de absolutte registreringshindringer er opfyldt, og fandt, at ordkombinationen alene informerer forbrugerne om varens anvendelse uden at indeholde yderligere elementer, der kunne bidrage til særpræg⁴⁰. ECJ underkendte GC's afgørelse, og udtalte således, at ordkombinationens "*strukturelt usædvanlige sammenstilling er ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber*", men "*de er derimod leksikale opfindelser, der gør det muligt(...)at have en adskillelsesfunktion*", hvorfor mærket ikke kunne afvises efter (c). Afgørelsen er blevet yderst kritiseret for sin liberale tilgang af frygt for at åbne mulighed for eneretsregistrering af ord som er en del af *domaine public*. ECJ synes endvidere at have begået den fejl at sammenblende de respektive bestemmelser bagvedliggende formål, idet adskillelsesfunktionen, som utvivlsomt henhører under art. 7(1)(b), blev henført som værende en del af art. 7(1)(c). Uanset at afgørelsen primært vedrører art. 7(1)(c), er den fortsat af afgørende relevans for udviklingen i særprægsbedømmelsen.

ECJ's afgørelse i *Companyline*⁴¹ forekommer dog at være i direkte kontrast til *Baby-Dry*. Både GC og ECJ fandt, at ordmærket manglede fornødent særpræg, og den omstændighed, at de to almindelige ord sættes sammen, udgør ingen yderligere egenskab, som giver ordmærket adskillelsesevne. Såfremt ræsonnementet fra *Baby-Dry* var fulgt, kan der argumenteres for, at *Companyline* ligeledes var en usædvanlig ordsammenstilling og dermed en leksikal opfindelse.

I overensstemmelse hermed fandt GC, at *UltraPlus*⁴² er en sammenstilling, der er strukturelt usædvanlig ud fra et leksikalsk synspunkt, som let kunne huskes af den relevante kundekreds, hvorfor mærket indeholdt en adskillelsesfunktion. Således var *UltraPlus* ikke beskrivende for alle typer af varer eller tjenesteydelser, men havde fornødent særpræg.

I *Sat.1*⁴³ havde OHIM og GC afvist mærket *Sat.2* fra registrering, idet *Sat* var en forkortelse for satellit, og *2* blot var et tal, som blev anvendt i forbindelse med udbydelsen af de pågældende tjenesteydelser. Eftersom ordmærket alene bestod af bestanddele som isoleret set manglede fornødent særpræg, måtte ordmærket i sin helhed tillige mangle fornødent særpræg. Hertil udtalte ECJ, at "*spørgsmålet om varemærket har særpræg, afhænger under alle omstændigheder af en efterprøvelse af helhedsindtrykket. Det forhold alene, at hvert af disse elementer taget hver for sig*

³⁹ Sag C-383/99P, *Procter & Gamble*, (*Baby-Dry*)

⁴⁰ *Ibid.* Præmis 7

⁴¹ Sag C-104/00P, *Companyline*, præmis 7,21 og 25

⁴² Sag T-360/00, *Dart Industries*, (*UltraPlus*), præmis 47 og 48. Se også sag T-34/00, *Eurocool Logistisk*

⁴³ Sag C-329/02P, *SAT.1 v OHIM*, (*SAT.2*), præmis 31-33

mangler særpræg udelukker ikke, at den kombination, som de udgør, kan have fornødent særpræg"⁴⁴. Dermed havde GC foretaget en forkert vurdering efter art. 7(1)(b). ECJ fik hermed fastslået, at *salami slicing* ikke er tilladt ved særprægsbedømmelsen, men at denne i stedet skal foretages på baggrund af helhedsindtrykket.

7. Særprægsbedømmelsen

Ovenfor er det illustreret, at fastlæggelsen af indholdet af særprægskravet er en yderst vanskelig opgave, men hertil kommer at udøvelse af særprægsbedømmelsen tillige er yderst kompliceret. Spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg, skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering, dels opfattelsen hos den berørte kundekreds. Ifølge ECJ's praksis er der herved tale om den opfattelse, som en "*almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori må formodes at have*"⁴⁵. Således skal alle relevante omstændigheder tages i betragtning ved særprægsbedømmelsen.

VMF sonderer ikke mellem forskellige former for varemærker, og der gælder således et varemærkeretligt princip, hvorefter særprægskravet er det samme, uanset hvilken form for varemærke, der er tale om. I *Linde*⁴⁶ blev det således fastslået, at der ved særprægsbedømmelsen af visse utraditionelle varemærker, *in casu* et 3D-varemærke, ikke skal anvendes en strengere målestok end ved andre typer mærker. Imidlertid har ECJ erkendt, at det i praksis kan være sværere at godtgøre, at et utraditionelt varemærke, såsom varens form, har fornødent særpræg ud fra de kriterier, der anvendes ved bedømmelsen af denne egenskab, end det er for et ord- eller figurmærke⁴⁷. Endvidere opfattes alle typer af mærker ikke på samme måde i alle omsætningskredse, og dette forhold har indvirkning på, om et mærke opfylder særprægskravet. Dette kan føre til, at der gives afslag på registrering af visse mærketyper, men udelukker imidlertid ikke, at sådanne kan opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der gøres heraf. Nyere praksis fra ECJ fastslår ligeledes, at der ved vurderingen af særpræg ikke kan gælde en formodningsregel om, at visse mærker generelt kan anses for at mangle særpræg⁴⁸.

Der kan ikke fastlægges en egentlig minimumsgrænse for, hvor meget særpræg et mærke skal besidde for at være registrerbart, idet særprægsbedømmelsen er en konkret vurdering af alle relevante faktorer. Et mærke skal således *blot* besidde et *vist minimum* af særpræg, jf. VMF art. 7(1)(b) som taler om "fornødent særpræg". I den engelske version tales da også om, at "*trade marks which are devoid of any distinctive character*" ikke kan registreres.

⁴⁴ Ibid. Præmis 28

⁴⁵ Sag C-299/99, *Phillips*, præmis 63

⁴⁶ Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 42 og 49, C-299/99, *Phillips*, præmis 48, C-136/02P, *Maglite*, præmis 30

⁴⁷ Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 48

⁴⁸ AG Y. Bot's forslag til afgørelse af 6.maj 2010 i sag C-265/09P,(a), præmis 35-37. På baggrund af AG's forslag, forkastede ECJ appellen i overensstemmelse med varemærkeansøgerens påstand.

7.1. Mærkets beskrivende karakter som en nødvendig del af særprægsbedømmelsen?

Som fastslået ovenfor har EU-domstolene erkendt, at der er et overlap mellem bestemmelserne i VMF art. 7(1)(b)-(d). Ved en nærmere gennemgang af retspraksis fra ECJ og GC, kan det udledes, at mærkets beskrivende karakter oftest inddrages under særprægsbedømmelsen. Det er dog af relevans, at et mærkes beskrivende karakter har forskellig vægt i særprægsbedømmelsen alt afhængig af, hvilke typer af mærker, der er tale om. Nedenfor foretages en undersøgelse af ovennævnte tese i forhold til ordmærker, figurmærker og 3D-mærker.

7.1.1. Ordmærker

I relation til ordmærker lægger både ECJ og registreringsmyndighederne til grund, at et mærke som er af udelukkende beskrivende karakter nødvendigvis tillige mangler fornødent særpræg. ECJ har således i *Postkantoor*⁴⁹ udtalt at "*et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser(...)(mangler) af denne grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser(...)*". Dette synspunkt er tillige optaget i OHIM Examination Guidelines⁵⁰, hvorefter "*if the descriptive meaning is immediately apparent to the target public, the mark is also non-distinctive*". Det kan derfor anføres, at vurderingen af et mærkes manglende særpræg alene kan foretages på baggrund af mærkets beskrivende karakter.

Der er dog visse ulemper forbundet med at basere særprægsbedømmelsen alene på en vurdering af mærkets deskriptivitet. Der består således en risiko for, at en højere instans vil undererkende OHIMs beslutning, da OHIMs mulighed for at henvise til alternative afvisningsgrunde er definitivt udelukket efter første vurdering. På denne baggrund henviser OHIM Examination Guidelines netop også til at samtlige de grunde, hvorpå afvisningen støttes, skal anføres og begrundes⁵¹.

Som følge af sammenblandingen af - som udgangspunkt - to særskilte vurderinger, er OHIMs afgørelser om manglende fornødent særpræg alene baseret på mærkets beskrivende karakter flere gange blevet forkastet. I *Eurohypo*⁵² kritiserede ECJ, GC for at have foretaget særprægsbedømmelsen af ordmærket *Eurohypo* udelukkende ved at foretage en analyse af dets beskrivende karakter uden nogen individuel undersøgelse af, hvorvidt mærket manglede fornødent særpræg. I en senere sag *Ford Motor*⁵³ udtalte GC, at BoA havde baseret særprægsbedømmelsen af ordmærket *FUN* udelukkende på mærkets beskrivende karakter, hvilket derved udgjorde en grov retlig fejl.

Af de ovenstående to afgørelser kan det dermed udledes, at bedømmelsen af et mærkes manglende særpræg skal foretages uafhængigt af dets beskrivende karakter, hvilket synes at være i direkte modstrid med afgørelsen i *Postkantoor*. Som følge af nyeste retspraksis fra GC og ECJ må særprægsbedømmelsen foretages som en særskilt vurdering efter art. 7(1)(b) uden at blive sammenblandet med mærkets beskrivende karakter. Det er dog væsentligt at notere sig, at bedømmelsen

⁴⁹ Sag C-363/99, *Postkantoor*, præmis 86

⁵⁰ Part B, s.23

⁵¹ Part B, s.18

⁵² Sag C-304/06, *Eurohypo*, præmis 58-59

⁵³ Sag T-67/07, *Ford Motor* (FUN), præmis 52-54

af manglende særpræg i praksis ikke vil adskille sig på afgørende vis fra vurderingen efter art. 7(1)(c) og (d).

7.1.2. Figurmærker

I relation til figurmærker skal det bemærkes, at retspraksis ikke er nær så omfangsrig som ved ordmærker. Hertil kommer, at kravene til figurmærkers særpræg er forholdsvis beskedne, og selv relativt simple og enkle figurer kan registreres⁵⁴. Ved særprægsbedømmelsen af figurmærker er det væsentligt at sondre mellem figurmærker, som består af en todimensionel gengivelse af selve varen eller produktet, og alle andre figurmærker.

Retspraksis viser, at særprægsbedømmelsen af figurmærker bestående af en trofast gengivelse af den pågældende vare sker med henvisning til art. 7(1)(b). Ved vurderingen af sådanne figurmærker, anvender EU-domstolene de samme kriterier, som gælder for registrering af 3D-mærker.⁵⁵ Således fastslog GC i *Henkel*⁵⁶, at særprægsbedømmelsen *"ikke kan føre til et andet resultat ved et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens fremtræden, og ved et figurmærke, der består af en virkelighedstro gengivelse af den samme vare"*. Kriterierne for særprægsbedømmelsen af et figurmærke bestående af en todimensionel afbildning og et 3D-mærke af varens form er således principielt ikke forskellige⁵⁷.

Der synes dog også at være en tendens til at inddrage mærkets beskrivende karakter under særprægsbedømmelsen – dog uden henvisning til art. 7(1)(c). Således udtaler GC i *Henkel*⁵⁸, at *"den form, der gengives, og for hvilken der er ansøgt om registrering, nemlig en rektangulær tablet, hører til de geometriske grundformer og er en af de former, der er naturlig for en tablet til brug i vaskemaskine eller opvaskemaskine"*. Denne udtalelse synes mest at referere til de beskrivende karakteristika af tabletten og friholdelsesbehovet. Det kan desuden forekomme indlysende, at den blotte gengivelse af en vare er udelukkende beskrivende for selve varen – og måske burde afvisningen fra registrering mest korrekt baseres både på art. 7(1)(b), idet den relevante kundekreds ikke er vant til at betragte den blotte gengivelse af varen som et varemærke, og på art. 7(1)(c).

Ved en gennemgang af retspraksis vedrørende særprægsbedømmelsen af de øvrige figurmærker synes retsstillingen at være noget uklar. EU-domstolene foretager således en vurdering af figurmærkers registrerbarhed under art. 7(1)(b) i nogle sager, og under art. 7(1)(c) i andre, og der forekommer således igen en sammenblanding af bestemmelseernes anvendelsesområde. GC har i denne forbindelse udtalt sig om særprægsbedømmelsen for denne kategori af figurmærker.

I sagen *Cain Cellars*⁵⁹ foretog GC en vurdering af et figurmærke i form af en pentagon for klasse 33 (vin) alene med henvisning til art. 7(1)(b). GC fastslog, at mærket alene bestod af en simpel geometrisk figur uden tilføjelse af særlige elementer. Mærket var derfor ikke i stand til at adskille va-

⁵⁴ Madsen, Palle Bo, 2008, s.200

⁵⁵ Se også OHIMs Examination Guidelines, Part B, s.35

⁵⁶ Sag T-30/00, *Henkel* (to-farvet opvasketablet), præmis 49. Sagen drejede sig om et figurmærke, som bestod af en gengivelse af tabletten, som fandtes at mangle fornødent særpræg

⁵⁷ Se også sag C-144/06P, *Henkel* (rektangulær tablet med oval, blå kerne), præmis 38 og C-25/05P, *August Storck* (Werther's bolsjepapir), præmis 29

⁵⁸ Sag T-30/00, *Henkel*, præmis 53

⁵⁹ Sag T-304/05, *Cain Cellars*, (pentagon), præmis 22-27

terne fra konkurrenternes eller fungere som oprindelsesgaranti, og kunne således ikke opfylde varemærkets afgørende funktion. Det forekommer dog korrekt, at afgørelsen alene er baseret på art. 7(1)(b), idet en pentagon på ingen måde kan være beskrivende for de i sagen omhandlede varer. I overensstemmelse hermed fandt BoA, at et figurmærke i form af et rektangel i farven gul, som var søgt registreret for klasse 9, manglede oprindeligt særpræg⁶⁰.

En anden sag vedrørte registrering af et figurmærke af 3 spanske spillekort⁶¹ "køllernes ridder", "sværdenes konge" og et sværd. GC foretog her en vurdering af figurmærkernes beskrivende karakter med henvisning til art. 7(1)(c). GC bemærkede, at figurmærkets beskrivende karakter skal vurderes i relation til den relevante vare samt den relevante kundekreds, som omfatter alle potentielle forbrugere af spillekort, navnlig spaniere. Det blev her fastslået, at tegningerne af "køllernes ridder" og "sværdenes konge" umiddelbart for den tilsigtede kundekreds vækker associationer til spillekort, uanset at en del af denne kundekreds ikke nødvendigvis kender de spanske spillekort, idet der netop er tale om symboler, som sædvanligvis anvendes i spillekort⁶². GC fastslog derfor, at de omhandlede figurmærker er *"beskrivende for egenskaberne ved de varer, som de betegner"* – uanset at der er flere mulige gengivelser⁶³.

Årsagen til de to komplet forskellige vurderinger fremstår uklar. Mest af alt synes der at være tale om et forsøg på at foretage en adskillelse mellem vurderingen efter art. 7(1)(b) og (c), hvilket dog tydeligvis er mislykket, da retsstillingen ikke synes at være blevet klarere. Det kan dog udledes, at simple geometriske former, såsom rektangler, cirkler og pentagoner normalt vil mangle fornødent særpræg⁶⁴ og kun sjældent vil være beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser. Det skal dog understreges, at blot fordi et mærke er enkelt og simpelt, er det ikke ensbetydende med manglende særpræg.

7.1.3. 3D-mærker

En gennemgang af praksis viser dog, at der lægges mindre vægt på et mærkes beskrivende karakter ved vurderingen af 3D-mærker, som tillige er funktionelle mærker. Disse afvises oftest med henvisning til art. 7(1)(b) eller den absolutte registreringshindring i art. 7(1)(e) som blot her skal nævnes kort. Det har i forbindelse hermed været diskuteret, om art. 7(1)(b) overhovedet har en selvstændig betydning i relation til 3D-mærker, som kan afvises med henvisning til et af de tre led i art. 7(1)(e)⁶⁵. Det er fastslået i praksis, at alle registreringshindringerne er uafhængige af hinanden og forudsætter en separat efterprøvelse. ECJ erkender dog, at art. 7(1)(b) har et bredere anvendelsesområde, og dermed er tilstrækkelig vid til at omfatte også 3D-mærker. Den retlige subsumption er af afgørende betydning, idet registreringshindringerne i art. 7(1)(e) ikke kan overvindes gennem

⁶⁰ Yearly Overview Decisions of the Boards of Appeal 2010, s.16, sag R500/2009-2, *National Geographic*

⁶¹ Sag T-160-162/02, *Naipes Heraclio Fournier*, præmis 38-41

⁶² Ibid. Præmis 45 og 47

⁶³ Ibid. Præmis 57

⁶⁴ OHIM Examination Guidelines, Part B, s.34, Phillips, Jeremy, 2003, s.121 samt sag R175/2000-4, *De Boer Stalrichingen BV's application*, T-304/05, *Cain Cellars* (pentagon). Hertil skal dog bemærkes, at en sort prik var registrerbar for juridisk rådgivning ydet af en hollandsk advokatvirksomhed.

⁶⁵ C-53-55/01, *Linde*, præmis 66-70

indarbejdelse. Det er således mest hensigtsmæssigt først at undersøge, hvorvidt der kan ske afvisning med hjemmel i art. 7(1)(e), men dette fritager dog ikke fra den almindelige særprægsbedømmelse⁶⁶.

Ved særprægsbedømmelsen efter art. 7(1)(b) i relation til 3D-mærker, ses det dog, at der i praksis er en tendens til at inddrage de bagvedliggende hensyn i art. 7(1)(c) om beskrivende karakter. I *Linde* blev ECJ således forelagt spørgsmålet om direktivets art. 3(1)(c) svarende til VMF art. 7(1)(c) har betydning for 3D-mærker⁶⁷. Heri udtales, at såfremt (e) ikke finder anvendelse, skal det tillige undersøges om, der kan ske udelukkelse efter bestemmelserne i (b),(c) og (d)⁶⁸. Særligt vedrørende art. 7(1)(c) fastslår ECJ, at der er "*principielt intet til hinder for, at denne bestemmelse finder anvendelse på en ansøgning om registrering af et tredimensionalt varemærke*"⁶⁹. Det er derfor muligt, at et 3D-mærke kan afvises med henvisning til art. 7(1)(c) på baggrund af dets beskrivende karakter.

I *Henkel*⁷⁰ anvendte ECJ de samme kriterier som i *Linde*, og udtalte, at det ikke kan udelukkes, at et mærke som består af en 3D-emballage, *in casu* en beholder til flydende vaskemiddel, kan tjene til at betegne visse egenskaber ved varen, og dermed være af beskrivende karakter. ECJ erkendte dog også, at det kan være vanskeligt at forstille sig, at varens form vil være beskrivende for selve varen, men er tilbageholdende med at udelukke muligheden herfor.

Størstedelen af retspraksis vedrører således spørgsmålet om 3D-mærker har fornødent særpræg end spørgsmålet om deres beskrivende karakter. I overensstemmelse hermed blev et sæbestykke med konkave kanter i sagen *Procter & Gamble*⁷¹ vurderet efter art. 7(1)(b). GC fandt, at formen alene var en lettere variant af de sæbeformer, som sædvanligvis anvendes, og dermed ikke gør den relevante kundekreds i stand til at adskille den omhandlede sæbeform fra andre sæber med anden kommerciel oprindelse.

Uanset at 3D-mærker som oftest vurderes under art. 7(1)(b), kan det dog konstateres, at ECJ adskillige gange har fastslået, at former, "*der er almindeligt anvendt i handelen*"⁷² - hvilket har nær tilknytning til friholdelsesbehovet - spiller en afgørende rolle ved særprægsbedømmelsen. Dette forekommer dog noget besynderligt, idet dette kriterium er det bagvedliggende hensyn i art. 7(1)(c) – og dermed ikke som sådan har nogen tilknytning til (b). Denne tilgang afviger således fra den stringente praksis, hvorefter ECJ adskillige gange har fastslået den nødvendige opdeling af de respektive bestemmelser bagvedliggende hensyn i relation til ordmærker. Denne praksis synes således ikke at gøre sig gældende for 3D-mærker. Baggrunden herfor må formentlig findes i den omstændighed, at der i relation til 3D-mærker er et hensyn til at undgå monopolisering af visse former, som almindeligvis anvendes i handelen – i tilfælde hvor disse ikke falder ind under art.

⁶⁶ Se bl.a. OHIM Examination Guidelines, Part B, s.38 samt sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 45

⁶⁷ Ibid. Præmis 50

⁶⁸ Ibid. Præmis 68

⁶⁹ Ibid. Præmis 69

⁷⁰ Sag C-218/01, *Henkel*, præmis 42

⁷¹ Sag T-63/01, *Procter & Gamble*, præmis 43. Se også C-238/06, *Develey* (plastikflaske i 3D form), som tillige blev vurderet efter art. 7(1)(b)

⁷² *Commonly used in trade*

7(1)(e). Således har ECJ i *August Storck*⁷³ fastslået, at mærkets form ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra andre former, der anvendes for bolsjer, og at mærket derved ikke gør det muligt for den relevante kundekreds at adskille de pågældende bolsjer fra andre bolsjer af anden kommerciel oprindelse.

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at særprægsbedømmelsen i relation til ordmærker uundgåeligt er forbundet med en bedømmelse af mærkets beskrivende karakter, uanset at det flere gange er understreget, at bestemmelserne er uafhængige af hinanden og skal vurderes separat. Derimod er det afgørende i relation til vurderingen af de utraditionelle mærketyper, om disse er i stand til at opfylde varemærkets afgørende funktion og dermed har adskillelsesevne - selvom der også her kan konstateres en vis sammenblanding af hensynene bag bestemmelserne.

8. Indarbejdelse af særpræg

Det er karakteristisk for de absolutte registreringshindringer i VMF art. 7(1)(b)-(d), at disse kan overvindes og derved opnå varemærkeregistring, såfremt de har opnået særpræg gennem indarbejdelse, hvilket følger af art. 7(3). Bestemmelsen indeholder således en vigtig lempelsesregel⁷⁴.

Det er ved selve brugen, at mærket erhverver det særpræg, der er en betingelse for dets registrering. At et mærke er indarbejdet og derved har opnået særpræg medfører, at mærket har opnået en vis grad af kendthed i den relevante kundekreds, og derved bliver egnet til at identificere den kommercielle oprindelse af den pågældende vare eller tjenesteydelse, og dermed kan adskille denne vare fra andre virksomheders⁷⁵. Det er således ikke tilstrækkeligt, at kundekredsen blot er bekendt med mærket, men det skal godtgøres, at disse faktisk anvender mærket som et varemærke.

I *Windsurfing Chiemsee* fastslog ECJ, at der skal foretages en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at anvendes som identifikations- og adskillelsesmiddel. Samtlige bevismidler, som taler for, at mærket reelt anvendes som varemærke, skal tages i betragtning. Der kan i denne forbindelse lægges vægt på "*varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenlutninger*"⁷⁶. Såfremt det på baggrund af disse momenter kan godtgøres, at den relevante kundekreds, eller i det mindste en betydelig andel heraf, anvender mærket til at identificere varen som

⁷³ Sag C-24/05P, *August Storck* (formen på Werther's bolsje), præmis 29

⁷⁴ Sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 44 og 45

⁷⁵ Ibid. Præmis 46

⁷⁶ Ibid. Præmis 49 og 51

hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal mærket registreres⁷⁷. Vurderingen kan derimod ikke bero på abstrakte oplysninger eller en bestemt procentdel af den relevante kundekreds.

I overensstemmelse hermed fastslog ECJ i *Libertel*⁷⁸, at undersøgelsen ikke må være minimal, men skal være streng og fuldstændig for at undgå uretmæssige registreringer af varemærker. Ifølge afgørelsen i *Postkantoor*⁷⁹, skal der foretages en fuldstændig og tilbundsgående prøvelse af samtlige registreringshindringer.

8.1. Den territoriale udstrækning

I relation til oprindeligt særpræg følger det af VMF art. 7(2), at særprægskravet skal være opfyldt i samtlige medlemsstater, hvilket betyder, at mærket ikke kan registreres, såfremt en absolut registreringshindring er til stede i blot én medlemsstat. Mærket kan dog registreres, såfremt det har opnået særpræg gennem indarbejdelse i de medlemsstater, hvor der oprindeligt manglede fornødent særpræg. Indenfor dette område skal det vurderes om den relevante kundekreds eller en betydelig del heraf anvender mærket som et faktisk varemærke.

I modsætning hertil skal indarbejdelse af særpræg kunne påvises i den væsentligste del af Fællesskabet, hvor mærket var blottet for oprindeligt særpræg⁸⁰. Dette er adskillige gange blevet misfortolket, således at indarbejdelse af særpræg kun skal påvises i blot en væsentlig del af Fællesskabet og ikke samtlige medlemsstater, hvori særpræg oprindeligt manglede⁸¹. Det er dog væsentligt, at art. 7(3) skal fortolkes i lyset af art. 7(2), idet det følger af EU-varemærkets enhedskarakter, at særpræg skal være til stede i samtlige medlemsstater. Det er således vigtigt, at dette ikke sammenblandes med den praksis, der har til formål at præcisere indholdet af udtrykket "er renomméret" i den forstand, hvori dette er anvendt i VMF art. 9. ECJ har således fastslået, at i territorial henseende er et renommé i en væsentlig del af en medlemsstat tilstrækkeligt til at forbyde brugen af det nævnte tegn⁸².

I overensstemmelse hermed fandt GC i *Glaverbel*⁸³, at det skal dokumenteres, at der er opnået særpræg gennem indarbejdelse i hver enkelt medlemsstat separat, hvorfor det ikke var tilstrækkeligt at det fremlagte bevismateriale relaterede sig til 10 ud af 15 medlemsstater, uanset at dette svarede til 90 % af Fællesskabets befolkning.

Noget særligt gælder dog i forbindelse med indarbejdelse af særpræg for farver og 3D-mærker, idet beviskravene for indarbejdelse af særpræg er særligt strenge. Således skal det dokumenteres, at der er sket indarbejdelse af særpræg i hver enkelt medlemsstat separat, hvilket hænger sammen

⁷⁷ Ibid. Præmis 52 og C-353/03, *Nestlé v Mars*, præmis 30

⁷⁸ Sag C-104/01, *Libertel*, (orange), præmis 59

⁷⁹ Sag C-363/99, *Postkantoor*, præmis 123

⁸⁰ Sag T-91/99, *Ford Motor* (OPTIONS), præmis 27

⁸¹ Sag T-378/07, *CNH Global*, præmis 25 og 44

⁸² Sag C-375/97, *General Motors*, præmis 28 og 29, C-301/07, *PAGO*, præmis 27 og 30

⁸³ Sag T-141/06, *Glaverbel* (mønstret glas), præmis 38 og 39 samt *Seville, C.*, 2009, s. 245

med, at sådanne mærker anskues på samme måde - uanset om kundekredsen er græsk eller tysk. I modsætning hertil er det tilstrækkeligt at dokumentere, at ordmærker har opnået særpræg gennem indarbejdelse i den del af Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor fornødent særpræg oprindeligt har manglet, hvilket skyldes de sproglige forskelle.

Der har endvidere bestået tvivl, om det er tilstrækkeligt, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse i *en del af en medlemsstat*. Spørgsmålet blev indgående behandlet af AG Sharpston i *Europolis*⁸⁴ om indarbejdelse af ordmærket i *en del af Benelux-området* eller *hele Benelux-området*. AG Sharpston udtalte, at det ikke er nødvendigt ved vurderingen af, om et ordmærke har opnået fornødent særpræg ved brug, at tage hele Benelux-området i betragtning i tilfælde, hvor den relevante kundekreds af sproglige årsager kun findes i en del af dette område. Baggrunden herfor har formentlig været, at AG opstillede en skarp sondring mellem VMF og direktivet og anførte, at enhedskarakteren ikke kan overføres til de nationale varemærker, som skal bedømmes efter direktivets regelsæt. ECJ⁸⁵ fastslog således, at det skal godtgøres, at varemærket har opnået særpræg ved brug *"i hele den del af medlemsstatens område, eller for så vidt angår Benelux i hele den del af Benelux, hvor der forelå en registreringshindring"*. ECJ udtalte desuden, at hvor der er tale om et ordmærke, som består af et sprog som kun tales i en del af området, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at ordmærket har opnået fornødent særpræg indenfor hele det relevante sprogområde⁸⁶. Dette medfører, at det er sværere at opnå særpræg for de sprog som generelt forstås i Fællesskabet, såsom engelsk, idet det skal dokumenteres, at der er sket indarbejdelse i Fællesskabet som helhed. Det må derfor følge af afgørelsen, at, hvis der er tale om et mærke som er beskrivende på et mindre kendt sprog, såsom dansk eller finsk, er det tilstrækkeligt at dokumentere indarbejdelse i dette sprogområde.

Af OHIM Examination Guidelines⁸⁷ fremgår dog, at *"it is (...) possible to extrapolate evidence from one part of the Community to others"*. Det er således ikke nødvendigt at foretage meningsmålinger i hver enkelt medlemsstat. I overensstemmelse hermed fandt GC i *John Deere*⁸⁸ vedrørende indarbejdelse af farverne gul og grøn, at selvom indarbejdelse af særpræg skal påvises i samtlige medlemsstater, er dette ikke ensbetydende med, at der faktisk skal foretages meningsmålinger i hver medlemsstat, men det er tilstrækkeligt at forelægge sekundært bevismateriale såsom markedsandele, indtægter og reklameudgifter. GC lagde endvidere her vægt på, at *John Deere* har været til stede på markedet i mere end 50 år⁸⁹.

⁸⁴ Sag C-108/05, *Europolis*, og Gevers, Ellen; *"To Prove": Testing the Truth Evidence and Surveys in TM cases – the EU perspective*, ECTA, 27th Annual Meeting in Killarney

⁸⁵ Ibid. Præmis 23 og 28

⁸⁶ MacQueen; Waelde; Laurie, 2007, s.592-593

⁸⁷ Part B, S.53

⁸⁸ Sag T-137/08, *John Deere*, præmis 39-41

⁸⁹ Ibid. Præmis 43

I *Manpower*⁹⁰ tog GC en pragmatisk tilgang til omfanget af den dokumentation, som kræves for at løfte bevisbyrden for indarbejdelse af særpræg. GC fandt, at det engelske ordmærke *Manpower* kan være beskrivende i de ikke-engelsksprogede medlemsstater, såfremt mærket i den normale sprogbrug er egnet til at betegne de pågældende varer eller tjenesteydelser – hvilket kan ske på to måder. For det første, hvor ordet *Manpower* er blevet en del af det sprog, der tales i det pågældende land, og hvor ordet træder i stedet for det nationale ord – eller for det andet, hvor det engelske ord er anvendt som alternativ til det nationale sprog. I *New Look*⁹¹ blev ordmærket afvist med henvisning til, at den fremlagte dokumentation ikke var tilstrækkeligt, da det kun relaterede sig til UK og Irland. GC fandt, at ordet er et banalt udtryk, som er en del af det almindelige engelske sprog, og dermed beskrivende og uden oprindeligt særpræg for både modersmålslandene og de medlemsstater med et grundlæggende kendskab til engelsk, såsom de skandinaviske lande og Nederlandene. Eftersom der ikke var fremlagt dokumentation for brugen af ordmærket i de skandinaviske lande, fandtes det ikke bevist, at *New Look* havde opnået særpræg gennem indarbejdelse. Såfremt ræsonnementet i *New Look* skal følges, vil det være stort set uoverkommeligt at løfte bevisbyrde for, at et engelsk ordmærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Hertil kommer dog, at praksis på netop dette område synes at være ret inkonsekvent. Således tillod GC registrering af ordmærket *Fun* for motorkøretøjer⁹².

8.2. Krav til bevisets styrke ved indarbejdelse af særpræg

Det er ansøgeren, som skal dokumentere, at et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse, og der påhviler således ansøgeren en relativt streng bevisbyrde. Registrering på baggrund af indarbejdet særpræg er adskillige gange blevet afvist som følge af manglende tilstrækkelig dokumentation, og det kan for ansøgeren synes som en uoverkommelig og omkostningsbyrdefuld opgave at skulle fremskaffe fornødent bevismateriale.

Det kan således være vanskeligt at dokumentere, hvorvidt den relevante kundekreds anvender mærket som et egentligt varemærke eller blot som beskrivende for varen. Dette er især tilfældet, hvor virksomheden er den eneste eller den mest kendte udbyder af den pågældende vare eller tjenesteydelse, hvilket var tilfældet i *Philips*⁹³ vedrørende den 3-hovedede barbermaskine.

Ved en gennemgang af retspraksis kan det konstateres, at jo mere beskrivende eller ikke-distinktivt et mærke fremstår, desto sværere bliver det for ansøgeren at vænne den relevante kundekreds til at anvende mærket som et egentligt varemærke.

I praksis ses således ofte at ansøgeren fremlægger dokumentation for omsætningstallene, markedsføringens omfang, herunder for reklamer i tv, radio, aviser, blade og internettet, varigheden af

⁹⁰ Sag T-405/05, *Manpower*, præmis 73-76 og *World Trademark Review*, April/May 2009, s.66-67

⁹¹ Sag T-435/07, *New Look*, præmis 20 og 26

⁹² Sag T-67/07, *Ford (FUN)*

⁹³ Sag C-299/99, *Philips*

brugen⁹⁴, meningsmålinger og undersøgelser⁹⁵. Af disse bevismidler skal ligeledes fremgå, hvorledes mærket er anvendt, herunder om mærket er placeret på en sådan måde, som gør kundekredsen i stand til at anvende dette som et egentligt varemærke.

Endvidere lægges afgørende vægt på selve karakteren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser samt det relevante markeds struktur. Der består således en betydelig forskel på, om der er tale om dyre varer, specielle varer eller almindeligt billige hverdagsvarer, idet det er sværere for et mærke at opnå særpræg gennem indarbejdelse i relation til almindelige og prisbillige varer end for mere specielle varer i en højere prisklasse solgt på et afgrænset marked.

Registreringsmyndighederne anerkender tillige erklæringer fra andre private erhvervsdrivende indenfor samme branche, brancheerklæringer, meningsmålinger og undersøgelser. Det kan anføres, at sådanne brancheerklæringer formentlig ikke er anvendelige, når det skal dokumenteres, at den relevante kundekreds anvender mærket som adskillelsesmiddel og oprindelsesgaranti, idet udstederen af en sådan brancheerklæring sjældent har direkte kontakt med kundekredsen. Det synes desuden som om, at praksis stiller særligt strenge krav til udformningen og gennemførelsen af meningsmålinger og undersøgelser⁹⁶, idet sådanne ikke må indeholde ledende spørgsmål.

Retspraksis viser desuden, at frembringelsen af det rigtige bevismateriale er den afgørende faktor for at dokumentere, at et mærke har opnået fornødent særpræg gennem indarbejdelse⁹⁷. Dette fremgår af afgørelserne i *Bounty*⁹⁸ og *Werther's*⁹⁹.

I *Bounty* havde Mars fremlagt et omfangsrigt bevismateriale omfattende salgstal for 14 ud af 15 medlemsstater samt en lang række undersøgelser, oversigt over markedsandele samt brancheerklæringer. GC fandt dog, at eftersom Mars ikke havde fremlagt materiale vedrørende alle 15 medlemsstater, var det ikke godtgjort, at der var sket indarbejdelse i hele Fællesskabet. I *Werther's* var tillige tilvejebragt omfangsrigt bevismateriale såsom salgstal og oplysning om markedsføringsudgifter, hvilket ligeledes fandtes at være utilstrækkeligt. GC fandt, at salgstillene ikke gav mulighed for at bedømme, hvor stor en andel af markedet ansøgeren besad, ligesom der manglede oplysninger om konkurrerende virksomheders salg på markedet for bolsjer, hvorfor det ikke var godtgjort, at den relevante kundekreds anvendte den gyldne indpakning som varemærke¹⁰⁰.

Endvidere er det muligt for et mærke at opnå særpræg gennem indarbejdelse ved at være en bestanddel af et allerede kendt og registreret varemærke, hvilket blev fastslået af ECJ i *Have a Break...Have a KitKat*. Som fastslået under afsnittet om slogans, må det dog hævdes, at bevisbyrden i sådanne tilfælde forekommer strengere.

⁹⁴ Således havde Audi anvendt det velkendte slogan *Vorsprung Durch Technik* i 40 år

⁹⁵ OHIM Examination Guidelines, Part B, s.54

⁹⁶ OHIM Examination Guidelines, s.53-56 og guidelines fra IPO UK, som indeholder vejledning og krav til udformningen heraf

⁹⁷ Gevers, Ellen; "To Prove": *Testing the Truth Evidence and Surveys in TM cases – the EU perspective*, ECTA, 27th Annual Meeting in Killarney

⁹⁸ Sag T-28/08, *Mars (Bounty)* – nærmere herom nedenfor under 3D-mærker

⁹⁹ Sag T-402/02, *August Storck (Werther's bolsjepapir)*

¹⁰⁰ Ibid. Præmis 83 og 88

På baggrund af ovenstående må det derfor erkendes, at nogle mærker aldrig vil blive registreret som EU-varemærke – især i tilfælde, hvor de omhandlede produkter har været mindre populære og dermed mindre kendte i nogle medlemsstater end i andre. Det kan diskuteres, om det ikke er uhen-sigtsmæssigt at opretholde kravet om, at det skal dokumenteres, at et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse i hver enkelt medlemsstat. Dette synes at være en urimelig barriere, hvor hele markedet for de pågældende varer eller tjenesteydelser kun udgøres af nogle medlemsstater. I sådanne tilfælde vil det være praktisk talt umuligt for ansøgeren at dokumentere et kendskab i de medlemsstater, hvor produktet ikke udbydes. På denne baggrund kan det fremstå urimeligt, at GC afviste at *Bounty* havde opnået særpræg gennem indarbejdelse, idet Mars havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation i de medlemsstater (UK, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene) som udgjorde 85% af hele det europæiske marked. GC burde derfor måske have anerkendt, at *Bounty* havde opnået særpræg i EU som helhed. Hertil kommer at med 27 medlemsstater vil det være en overordentlig svær og dyr opgave for en virksomhed at dokumentere særpræg.

Nedenfor er en gennemgang af de problemer som fremkommer ved særprægsbedømmelse af de forskellige mærketyper.

8.3. Enkelt bogstav

Tidligere har det været fast praksis ved registreringsmyndighederne at udelukke registrering af et mærke, som består af få karakterer, såsom ét enkelt bogstav eller tal. Sådanne mærker opfylder dog utvivlsomt kravene til at være et "tegn" omfattet af VMF art. 4, ligesom bogstaver og tal ekspli-cit er nævnt heri og dermed i princippet registrerbare. Disse er dog ofte blevet afvist uden yderlige-re konkret vurdering af deres egentlige kendetegnsfunktion og adskillelsesevne. Der har tidligere bestået en formodning for, at disse mærker automatisk mangler det fornødne særpræg idet disse *in natura* ikke har adskillelsesevne, og der har således været ført en fast *a priori*-udelukkelsespraksis med henvisning til art. 7(1)(b). Det har dog været den klare holdning i praksis, at særprægskravet kan være opfyldt, såfremt der er tilført figurative elementer eller anden grafisk udsmykning, såle-des at det samlede grafiske indtryk vejer tungere end den blotte gengivelse af bogstavet eller tallet.

Den bagvedliggende årsag for den stringente praksis må findes i hensynet til det begrænsede antal af eksisterende enkelte tal og bogstaver, og dermed friholdelsesbehovet.

OHIM Examination Guidelines fastslår, at *"the Office still applies an objection under Article 7(1)(b) for single letters or numerals. This is justified in particular in view of the limited number of letters or numerals available for other traders."*¹⁰¹

Således har OHIM afvist store bogstaver som "I"¹⁰² og "E"¹⁰³, hvilke afgørelser efterfølgende er ble-vet annulleret af GC. OHIM havde afvist at registrere figurmærket "I" i en skrifttype lignende Times

¹⁰¹ OHIM Examination Guidelines, Part B, s.35

New Roman og gengivet i farven mørk kongebå for tjenesteydelser i klasse 35-43 med den begrundelse, at tegnet var banalt og enkelt og dermed ikke indeholdt nogen særegenhed¹⁰⁴. Et tegn som ikke har noget meningsindhold kan således ikke tjene som angivelse af de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse¹⁰⁵. GC fastslog, at det afgørende dog var, om bogstavet "I" konkret var egnet til i den relevante kundekreds' bevidsthed at adskille ansøgerens tjenesteydelser fra konkurrenternes – og antog således, at et enkelt bogstav eller tal i en bestemt udformning og farve kan have fornødent særpræg til registrering som figurmærke¹⁰⁶.

Denne praksis er dog blevet ændret som følge af en ny dom afsagt i september 2010 af ECJ¹⁰⁷, hvor der rettes en skarp kritik af en *a priori*-udelukkelse af enkelte bogstaver eller tal. Det centrale spørgsmål i denne sag var, hvorvidt OHIM kunne afslå registrering af mærket α med henvisning til manglende fornødent særpræg efter art. 7(1)(b) uden at foretage en konkret vurdering heraf. Baggrunden for OHIMs afvisning var, at mærket alene bestod af en tro gengivelse af det græske bogstav "a" uden grafisk ændring. I forlængelse heraf udtalte GC, at registrering af et varemærke ikke afhænger af, om der kan fastslås et bestemt kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau, men alene af mærkets egnethed til at individualisere ansøgerens varer i forhold til de af konkurrenterne udbudte varer, hvorfor OHIMs undersøgelsespraksis var i direkte strid med VMF art. 4 og udgjorde en forkert anvendelse af art. 7(1)(b)¹⁰⁸. I denne forbindelse bemærkede ECJ, at den "*omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til nævnte bestemmelse, betyder ifølge fast retspraksis, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders*"¹⁰⁹ Som det fremgår af ECJ's praksis, må undersøgelsen ikke være minimal, men skal være streng og fuldstændig¹¹⁰.

På baggrund af AGs forslag til afgørelse, fastslog ECJ, at der ikke kan gælde en formodningsregel for, at mærker bestående af ét enkelt bogstav mangler fornødent særpræg, og dermed kan der ikke foretages en sådan *a priori*-udelukkelse, som håndhævet af OHIM. Derimod skal der altid foretages en konkret vurdering af det omhandlede mærkes særpræg i forhold til de relevante varer eller tjenesteydelser, hvilket tillige indebærer en vurdering af om mærket har den fornødne adskillelsesevne¹¹¹.

På baggrund heraf foreslog AG at forkaste appellen, da OHIM ikke havde foretaget den konkrete vurdering som forudsat i retspraksis, hvilket blev taget til følge af ovenstående grunde og overvejelser.

¹⁰² Sag T-441/05, *Immobilien*

¹⁰³ Sag T-302/06, *Hartmann v OHIM*

¹⁰⁴ Sag T-441/05, *Immobilien*, præmis 5

¹⁰⁵ *Ibid.* Præmis 8

¹⁰⁶ *Ibid.* Præmis 60, og Madsen, Palle Bo, 2008, s.182

¹⁰⁷ AG Y. Bot's forslag til afgørelse af 6. maj 2010 i sag C-265/09P,(a)

¹⁰⁸ Præmis 13-15 og 38

¹⁰⁹ Sag C-265/09P,(a), præmis 31 samt C-456-457/01, *Henkel*, præmis 34, C-304/06P, *Eurohypo*, præmis 66, og C-398/08P, *Audi*, præmis 33

¹¹⁰ Sag C-265/09P,(a), præmis 45 og C-104/01, *Libertel*, præmis 59

¹¹¹ *Ibid.* Præmis 36-39

BoA har herefter tilladt registrering af mærket "a" for "alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vine, mousserende vine og vinholdige drikke" i klasse 33 for derved at bringe praksis i overensstemmelse med ECJ's afgørelse herom¹¹².

Uanset at det adskillige gange i retspraksis er fastslået, at særprægsbedømmelsen er den samme for alle typer af varemærker, så er det afgørende, at den relevant kundekreds opfatter mærket som et varemærke og anvender det til at adskille de pågældende varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Denne opfattelse varierer selvsagt alt afhængig af varemærkets type. Hertil kommer at kundekredsen ikke er vant til at opfatte et enkelt bogstav eller tal som et varemærke, hvorfor det herved vil være sværere at godtgøre tilstedeværelsen af adskillelsesevne og dermed særpræg¹¹³. Selvom afgørelsen utvivlsomt besværliggør OHIMs vurdering af mærkers registrerbarhed, herunder særprægsbedømmelsen, så fastslår ECJ hermed endelig, at der altid skal foretages en konkret vurdering af mærket i forhold til de relevante varer eller tjenesteydelser.

8.4. Særligt om slogans

Indenfor forretningsverdenen er sloganet en elementær og uundværlig del af markedsføringen af en virksomheds image og varer eller tjenesteydelser, og udgør således en essentiel kommunikation til forbrugerne, som herved sættes i stand til at skabe et *mentalt link* mellem sloganet og en specifik virksomhed¹¹⁴. Derfor er der ofte fra virksomhedernes side investeret store beløb i forbindelse med at skabe et effektivt slogan. På denne baggrund består tillige en stor interesse i at beskytte en virksomheds slogan som et varemærke.

Der eksisterer dog en række vanskeligheder i forbindelse med registrering af slogans som varemærker, idet slogans *in natura* tilgodeser en markedsførings- og reklamefunktion snarere end en adskillelsesfunktion¹¹⁵. Hertil kommer, at de bedste og mest effektive slogans ud fra en markedsføringsbetragtning er udelukkende beskrivende for de pågældende varer eller på anden måde mangler særpræg¹¹⁶. Slogans bliver derfor ofte afvist fra registrering med henvisning til art.7(1)(b) og (c). Sådanne kan dog opnå særpræg gennem indarbejdelse og dermed blive registeret.

Tidligere praksis fra OHIM viser, at der ikke blev stillet strenge krav til registrering af slogans på baggrund af oprindeligt særpræg, såfremt de blot havde en minimumgrad af fornødent særpræg. Denne grænse var relativt lav, og resulterede da også i en uoverensstemmende og uforudsigelig praksis. Nedenfor undersøges udviklingen i praksis vedrørende slogans registrerbarhed både på baggrund af oprindeligt særpræg og indarbejdet særpræg.

¹¹² Yearly Overview, Decisions of the Boards of Appeal 2010, s.9

¹¹³ Phillips, Jeremy, *Alpha? Bet it's registrable...*, 14.september 2010

¹¹⁴ Soutoul, Franck; Bresson, Jean-Philippe; *Slogans as Trademarks – European and French Practice*, WipoMagazine, April 2010

¹¹⁵ Colston; Galloway, 2010, s.601

¹¹⁶ Phillips, Jeremy, 2003, s.140

Et slogan har karakter af en sammenstilling af ord og er således direkte omfattet af ordlyden i VMF art. 4, som eksplicit nævner "ord". Således kan det anføres, at slogans tillige bør kunne betragtes som ordmærker, og dermed underkastes den samme særprægsbedømmelse, som er gældende for ordmærker.

Dog har ECJ fastslået, at retspraksis vedrørende 3D-mærker finder anvendelse på ordmærker som består af reklameslogans¹¹⁷, da sådanne ofte tjener en salgsfremmende funktion, som ikke er åbenbar sekundær i forhold til varemærkets funktion. Slogans må derfor tilhøre kategorien for uraditionelle mærker.

I *Das Prinzip der Bequemlichkeit*¹¹⁸ har ECJ erkendt, at selvom særprægsbedømmelsen som udgangspunkt er den samme for alle mærketyper, kan det for nogle mærker være sværere at opnå særpræg. Årsagen hertil er, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for alle varemærke kategorier. ECJ udelukkede dog ikke muligheden for at sloganet senere kunne opnå særpræg gennem indarbejdelse¹¹⁹.

Det afgørende for et slogans registrerbarhed er, om dette har adskillelsesevne og er i stand til at identificere den kommercielle oprindelse af varen. Spørgsmålet om, hvorvidt et slogan har fornødent særpræg, skal ligeledes bedømmes i relation til de relevante varer eller tjenesteydelser og i relation til den relevante kundekreds¹²⁰.

Eftersom slogans i sin natur tjener en markedsførings- og reklamefunktion, vil den relevante kundekreds ikke være vant til at udlede varens oprindelse fra selve sloganet. Slogans ansues således som oftest ud fra deres reklamemæssige sammenhæng frem for at opfylde en kendetegnsfunktion. Slogans vil ofte bestå af beskrivende eller rosende elementer, som understreger positive egenskaber ved varen, og dermed blive afvist fra registrering. Også i henseende til slogans synes registreringsmyndighederne at sammenblende vurderingen af beskrivende mærker og særprægsbedømmelsen. Det fremgår således af OHIM Examination Guidelines, at "*descriptive slogans are also non-distinctive*"¹²¹.

Vedrørende særprægsbedømmelsen ses der ligeledes at være uoverensstemmelse mellem praksis fra EU-domstolene og registreringsmyndighederne. I denne forbindelse har ECJ givet GC medhold i, at "*manglende fornødent særpræg hverken kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifulde islæt*".¹²² I modsætning hertil synes OHIM at afvise slogans fra registrering, såfremt de mangler et *tilskud af fantasi*, og opstiller således et supplerende krav om *originalitet*¹²³. Det fremgår da også af OHIM Examination Guidelines, at "*on the other hand, slogans are distinctive if they contain an element of fancifulness, for example by playing with words, using an element of irony, by allit-*

¹¹⁷ Sag C-64/02P, *Erpo Möbelwerk* (Das Prinzip der Bequemlichkeit), præmis 35

¹¹⁸ Ibid. Præmis 34 – som alene støttes på praksis vedrørende 3D-mærker

¹¹⁹ Ibid. Præmis 38

¹²⁰ Ibid. Præmis 43

¹²¹ Part B, s.31

¹²² Sag T-138/00, *Erpo Möbelwerk*, præmis 44 og C-64/02P, *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, præmis 32

¹²³ Ibid. Præmis 43

*eration and rhyme, or by conveying subliminal messages*¹²⁴. Netop på denne baggrund blev OHIMs beslutning om afvisning af *Das Prinzip der Bequemlichkeit* annulleret.

Ved en gennemgang af retspraksis fra OHIM og GC kan det konstateres, at der anlægges en stringent praksis vedrørende særprægsbedømmelsen for slogans – både i henseende til oprindeligt særpræg og indarbejdelse af særpræg. Registreringsmyndighederne afviser således ofte slogans med den begrundelse, at mærket fremstår som et salgsfremmende udtryk, og at dette ikke er åbenbart sekundært i forhold til varemærkets funktion.

GC har blandt andet afvist sloganet *Real People Real Solutions*¹²⁵ for telemarketing med den begrundelse, at den relevante kundekreds ville opfatte mærket som et reklameudsagn snarere end som et varemærke uden at være bekendt hermed først, ligesom den relevante kundekreds formentlig ikke ville huske ordkombinationen. I overensstemmelse hermed fandtes *Best Buy* tillige at have reklamekarakter, idet sloganet alene angiver, at de pågældende tjenesteydelser udgør det *bedste køb* i deres kategori. Det var i denne forbindelse uden betydning at *Best Buy* ikke indeholdt direkte information om tjenesteydelsernes karakter¹²⁶. Sådanne mærker vil enten være almindeligt anvendte af andre erhvervsdrivende eller være af banal eller beskrivende karakter, hvorfor den relevante kundekreds ikke vil kunne identificere den kommercielle oprindelse af sloganet.

En del af et slogan kan desuden udgøre en bestanddel af et allerede registreret varemærke i sig selv. Et slogan kan desuden være en kombination af almindelige ord og et varemærke. I *Have a Break... Have a Kit Kat*¹²⁷ skulle ECJ tage stilling, om "*Have a Break*" uafhængigt havde oprindeligt særpræg eller havde opnået fornødent særpræg ved brug som en del af det velkendte varemærke *Have a Break... Have a Kit Kat*. I sagen nedlagde Mars indsigelse mod registreringen af "*Have a Break*", og på denne baggrund fandt den engelske Court of Appeal, at "*Have a Break*" ikke havde oprindeligt særpræg, men kunne ikke udelukke, at det kunne opnå særpræg gennem brug ved at være en bestanddel af et allerede registreret varemærke. ECJ udtalte at, udtrykket "*den brug der er gjort af varemærket*" i VMF art. 7(3) "*skal forstås således, at det alene henviser til en brug af varemærket med henblik på de relevante omsætningskredses identifikation af varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed*" samt at "*opnåelse af fornødent særpræg kan (...) følge af både brugen af en bestanddel af et registreret varemærke – som en del af dette – og brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke*"¹²⁸. Vedrørende vurderingen af indarbejdelse af særpræg henviste ECJ til kriterierne fastlagt *Windsurfing Chiemsee*.

Med andre ord giver et hovedvaremærke, som allerede er registreret som følge af fornødent særpræg, således afledte varemærker, som udgør en bestanddel heraf, særpræg, men kun såfremt den relevante kundekreds tillige anvender bestanddelen som et varemærke. Således udtalte AG Kokott i

¹²⁴ OHIM Examination Guidelines, Part B, s.31

¹²⁵ Sag T-130/01, *Real People Real Solutions*, præmis 29 og 30

¹²⁶ Sag T-122/01, *Best Buy*, præmis 29 og 30

¹²⁷ Sag C-353/03, *Nestlé v Mars*, ("*Have a Break...Have a Kit Kat*")

¹²⁸ Ibid. Præmis 29 og 30

sit forslag til afgørelse¹²⁹ at, for at bevise, at der er opnået fornødent særpræg ved brug som en bestanddel af et sammensat varemærke, er det dermed ikke tilstrækkeligt at dokumentere brug af varemærket i sin helhed, hvilket betyder, at de relevante forbrugere skal forbinde fabrikanten af Kit Kat med en vare eller tjenesteydelse, der som varemærke betegnes "*Have a Break*".

Uanset at ECJ hermed har fastlagt, at et slogan kan opnå særpræg gennem brug som bestanddel af et andet varemærke, synes beviskravene hertil at være strengere. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er gjort brug af det samlede hovedvaremærke, men derimod skal brugen af det afledte slogan bevises at være særskilt anvendt af forbrugerne som varemærke. Der var således ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at den relevante kundekreds anvendte "*Have a Break*" som adskillelsesmiddel, og dermed havde udtrykket som selvstændigt varemærke uden resten af det velkendte slogan ikke opnået særpræg gennem indarbejdelse.

8.4.1. Vorsprung Durch Technik

Med ECJ's afgørelse i *Vorsprung Durch Technik*¹³⁰ er retsstillingen for slogans registrerbarhed blevet noget klarere.

I 2003 indgav Audi ansøgning om registrering af sloganet *Vorsprung Durch Technik* som varemærke, som blev afslået med henvisning til, at sloganet alene er et objektive udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed giver mulighed for fremstilling og levering af bedre varer og tjenesteydelser, samt at den relevante kundekreds alene ville opfatte det som en reklamerende beskrivelse¹³¹. Derfor manglede sloganet oprindeligt særpræg, og kunne kun registreres, såfremt Audi kunne føre bevis for, at sloganet havde opnået særpræg gennem indarbejdelse i den relevante kundekreds' bevidsthed, hvilket alene var tilfældet for klasse 12 for bl.a. motorkøretøjer. GC erklærede sig enig heri og udtalte, at selvom sloganet kan have forskellige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, får det af denne grund ikke fornødent særpræg, men var snarere af anprisende karakter¹³².

ECJ fremkom dog til modsatte resultat, og underkendte således både BoA's og GC's afgørelse. I denne forbindelse gentog ECJ sit ræsonnement fra *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, og fastslog at, det kan være sværere at fastslå nogle varemærketypers særpræg, da den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for alle kategorier¹³³. ECJ fandt, at GC havde anlagt en forkert fortolkning af art. 7(1)(b), og fastslog, at "*den blotte omstændighed, at et varemærke (...) opfattes som et salg fremmende udtryk, og at det, henset til dets lovprisende karakter, principielt ville kunne anvendes af andre virksomheder, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at*

¹²⁹ AG Kokott's forslag til afgørelse i sag C-353/03, *Nestlé v Mars*, præmis 43 og 45

¹³⁰ Sag C-398/08, *Audi*, ("*Vorsprung Durch Technik*")

¹³¹ *Ibid.* Præmis 5 og 9

¹³² Den appellerede dom i sag T-70/06, *Audi*, ("*Vorsprung Durch Technik*"), præmis 41-45

¹³³ *Ibid.* Præmis 37

varemærket mangler fornødent særpræg"¹³⁴. Et slogan kan således af den relevante kundekreds opfattes som både et *salgsfremmende udtryk* og som en angivelse af varernes eller tjenesteydernes *handelsmæssige oprindelse*.

Ved særprægsbedømmelsen af slogans har det ligeledes relevans, at selvom det ikke er en nødvendig betingelse for særpræg, at sloganet kan have forskellige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, så forholder det sig dog således, at tilstedeværelsen af disse egenskaber taler for særpræg¹³⁵. I denne forbindelse fastslog ECJ, at de fleste varemærker i form af reklameslogans er objektive udsagn, men dermed ikke alene af denne grund mangler fornødent særpræg. Således kan slogans, der består af simple, objektive udsagn have særpræg, hvilket navnlig kan være tilfældet, såfremt disse varemærker ikke blot er et almindeligt reklamebudskab, men besidder en vis originalitet eller prægnans, som gør det nødvendigt at udøve et minimum af fortolkningsindsats eller udløser en kognitiv proces hos omsætningskredsen¹³⁶.

ECJ synes således at have ændret sin praksis og tillægger tilstedeværelse af originalitet og prægnans vægt i direkte modsætning til *Das Prinzip der Bequemlichkeit*. Det kan endvidere udledes af dommen, at der ikke må lægges afgørende vægt på mærkets anprisende karakter og dets salgsfremmende udtryk, da sådanne også kan have særpræg. Den af GC tidligere udøvede praksis i *Real People Real Solutions* må således anses for at være tilsidesat. Som følge af dommen bør det for fremtiden være nemmere at opnå varemærkeregistring for slogans.

Vedrørende indarbejdelse af særpræg udtalte ECJ, at da "*der er tale om et velrenommeret slogan, der er blevet anvendt af Audi i adskillige år, (kan det) ikke udelukkes, at den omstændighed at den berørte kundekreds er vant til at forbinde sloganet med de af selskabet fremstillede biler, ligeledes gør det lettere for denne kundekreds at identificere den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser*"¹³⁷.

Det kan derfor synes nemmere for velrenommerede mærker at opnå særpræg gennem indarbejdelse end mærker som ikke har samme renommé eller ikke er velkendte. Dette kan da følge af sagens natur, idet velkendte eller velrenommerede mærker *in natura* er bedre kendte blandt den relevante kundekreds, og det må derfor antages, at kundekredsen herved har lettere ved at etablere et *link* mellem virksomheden og de pågældende varer eller tjenesteydelser. Endvidere kan det af dommen udledes, at bevis for indarbejdet særpræg lettere kan føres, såfremt mærket allerede er et registreret varemærke for andre varer eller tjenesteydelser, idet den relevante kundekreds allerede er bekendt hermed.

¹³⁴ Ibid. Præmis 44

¹³⁵ Ibid. Præmis 47

¹³⁶ Ibid. Præmis 56 og 57

¹³⁷ Ibid. Præmis 59

Det skal i denne henseende bemærkes, at sloganet *Vorsprung Durch Technik* har været anvendt af Audi i mere end 40år, og det kan derfor henstå undrende, hvorfor det har taget så lang tid om at opnå registrering som varemærke¹³⁸.

8.4.2. Retsstillingen efter *Vorsprung Durch Technik*

I april 2011 har GC afsagt to nye relevante domme vedrørende slogans registrerbarhed.

I den første var der ansøgt om registrering af sloganet *Run the globe*¹³⁹ for vareklasse 41, hvilket blev afvist under henvisning til art. 7(1)(b) og (c) samt art. 7(2). GC fandt, at den relevante kundekreds, som er engelsktalende, alene ville opfatte sloganet som en angivelse af indholdet af de tilbudte tjenesteydelser, *in casu* løbearrangementer rundt omkring i verden, men kunne dog have flere forskellige betydninger som alle knytter sig til løb eller rejse i verden. Endvidere synes GC forsigtigt at anvende kriterierne om en vis originalitet eller prægnans, som fastslået af ECJ, idet GC udtaler, at sloganet ikke udgjorde en ordkombination, som kunne karakteriseres som usædvanlig eller bemærkelsesværdig, og ville således straks blive opfattet som at løbe rundt om kloden eller rejse i verdenen til fods uden at udløse en kognitiv proces¹⁴⁰.

I den anden sag blev sloganet *Wir Machen Das Besondere Einfach*¹⁴¹ for vareklasse 9 afvist af OHIM alene som følge af manglende særpræg efter art. 7(1)(b). GC gentog ved sin afgørelse den relevante praksis fra *Vorsprung Durch Technik*¹⁴². GC udtalte, at et reklameslogan kan have særpræg, såfremt det af den relevante kundekreds *umiddelbart*¹⁴³ opfattes som en angivelse af de pågældende varers handelsmæssige oprindelse¹⁴⁴. GC's anvendelse af begrebet *umiddelbart* blev anfægtet af Audi i *Vorsprung Durch Technik* uden at ECJ dog forholdt sig nærmere til fremsættelsen af et sådant kriterium, men blot generelt fastslog, at GC havde anlagt en forkert fortolkning af art. 7(1)(b). GC udtalte endvidere, at sloganet alene indeholder et lovprisende budskab om, at de pågældende varer kan gøre noget kompliceret simpelt, samt at ingen dele af ordkombinationen besidder en vis originalitet eller prægnans, eller i øvrigt udløser en kognitiv proces hos omsætningskredsen¹⁴⁵. Derimod var sloganet blot udtryk for almindelig tysk syntaks og grammatisk syntaks. Sloganet havde således alene en reklamemæssig funktion og ikke en adskillelsesfunktion.

¹³⁸ På baggrund af *Vorsprung Durch Technik* har BoA tilladt registrering af bl.a. *Small details. Big Difference*, som indeholdt elementer af et ordspil, hvor ordene "small" og "big" udgør kontraster, og udviste en vis originalitet, som gjorde sloganet nemt at huske. På trods heraf erklærer BoA fortsat at ville være tilbageholdende med at tillade registrering af slogans, og afviser fortsat størstedelen heraf. Således har BoA afslået *Ideas for a Better World* for klasse 45 under henvisning til, at sloganet alene indeholder en rosende besked til forbrugerne angående de tilbudte tjenesteydelser. Ligeledes blev *Play. Share. Touch* afslået for mobiltelefoner, idet den relevante kundekreds alene ville opfatte det som en positiv information vedrørende varernes karaktertræk. Se bl.a. Yearly Overview Decisions of the Boards of Appeal 2010, s.11-13

¹³⁹ Sag T-12/09, *Alexander Gruber*, (Run the globe)

¹⁴⁰ Ibid. Præmis 24-27

¹⁴¹ Sag T-523/09, *Smart Technologies*, (Wir Machen Das Besondere Einfach – "We Make Special (Things) Simple")

¹⁴² Sag C-398/08, *Audi*, (*Vorsprung Durch Technik*), præmis 35-38

¹⁴³ I den engelske version anvendes ordet "immediately", hvilket tillige kan oversættes med "straks"

¹⁴⁴ Sag T-523/09, *Smart Technologies*, præmis 31

¹⁴⁵ Ibid. Præmis 34-37

Udfaldet af *Wir Machen Das Besondere Einfach* synes således at stå i direkte kontrast til udfaldet af *Vorsprung Durch Technik*, hvilket kan henstå noget undrende henset til, at sagerne indeholder en række væsentlige ligheder. Således består begge slogans af ordkombinationer som følger tysk grammatik og syntaks, og derfor på ingen måde er usædvanlige. Forskellen kan dog bestå i at *Vorsprung Durch Technik* er et slogan som er anvendt af Audi i mere end 40 år i tæt tilknytning til varemærket Audi, som tillige er et velkendt varemærke, ligesom sloganet må anses for at være anvendt i større udstrækning end *Wir Machen Das Besondere Einfach* både tidsmæssigt og mere åbenlyst.

Slogans kan således i princippet opnå varemærkebeskyttelse, men disse vil som oftest have mere reklamekarakter end kendetegns karakter¹⁴⁶, og dermed mangle det fornødne særpræg. Forbrugerne vil ligeledes ofte opfatte et slogan som et led i virksomhedens markedsføring og derfor alene som et markedsføringstiltag i stedet for et varemærke med adskillelsesevne. I praksis synes det således, at slogans er underlagt en streng særprægsbedømmelse. Med ECJ's afgørelser i *Das Prinzip der Bequemlichkeit* og *Vorsprung Durch Technik* synes retsstillingen at være blevet lempeliggjort, således at det for fremtiden skal være lettere for virksomheder at få registreret slogans som varemærke.

På trods heraf har BoA udtrykkeligt erklæret at ville være tilbageholdende hermed, hvilket primært må skyldes hensynet til at undgå monopolisering af almindeligt anvendte ordkombinationer eller slagudtryk, og der må således også i henseende til slogans gælde et friholdelsesbehov. Dette taler selvsagt for opretholdelse af en fortsat stringent undersøgelsespraksis. For at opnå særpræg gennem indarbejdelse skal virksomhederne anvende sloganet som et varemærke og lære den relevante kundekreds at anvende det som et varemærke, jf. herved *Windsurfing Chiemsee*. Dette kan være overordentligt vanskeligt, hvilket *Vorsprung Durch Technik* er et klart eksempel på, idet det tog Audi 40 år om at indarbejde sloganet som varemærke.

8.5. 3D-mærker

I forbindelse med den konstante udvikling af varemærkeretten og ikke mindst af markedet forsøger forretningsdrivende at få registreret alternative varemærker¹⁴⁷, såsom 3D-mærker, med henblik på at adskille sine varer fra konkurrerende virksomheders¹⁴⁸. Nedenfor undersøges alene udviklingen i særprægsbedømmelsen af 3D-mærker i relation til varens form. 3D-mærker kan dog også afvises fra registrering med henvisning til art. 7(e) vedrørende mærker, som udelukkende består af en udformning, 1)der forfølger varens egen karakter, 2)der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller 3)hvorved varen får en væsentlig værdi. Denne bestemmelse falder dog udenfor nærværende afhandlings formål.

¹⁴⁶ Madsen, Palle Bo, 2008, s.194

¹⁴⁷ De såkaldte utraditionelle varemærker

¹⁴⁸ *A sign of the Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU*, The Trademark Reporter, Official Journal of INTA, Vol.94, s.1120

Det følger direkte af ordlyden i VMF art. 2, at varens form *prima facie* kan registreres som varemærke, såfremt kriterierne, herunder adskillelseskrevet, er opfyldt. Der er derfor i princippet intet til hinder for registrering af 3D-mærker, såfremt disse blot besidder nogen grad af særpræg. Det forholder sig imidlertid anderledes i praksis, idet der stilles strenge krav til indarbejdelse af særpræg hos 3D-mærker.

I de seneste år har ECJ i en række essentielle afgørelser udtalt sig om, i hvilket omfang 3D-mærker opfylder kriterierne for registrerbarhed, herunder særprægskravet. Dog har ECJ undladt at udstede klare retningslinjer, hvilket har ført til anvendelse af uensartede kriterier og en inkonsekvent praksis hos registreringsmyndighederne. Siden *Philips*¹⁴⁹ har muligheden for at opnå registrering af varens form som varemærke været meget omdiskuteret. Selvom sagen vedrørte udelukkelse efter art. 7(e), udtalte ECJ generelt, at registrering af 3D-mærker forudsætter, at mærket sætter den relevante kundekreds i stand til at identificere den kommercielle oprindelse af varen og adskille disse fra konkurrenternes¹⁵⁰.

I *Linde*¹⁵¹ fastslog ECJ, at der ved særprægsbedømmelsen af 3D-mærker ikke skal anvendes en strengere målestok end ved andre typer varemærker. Det er dog herefter adskillige gange erkendt, at det er sværere at godtgøre, at et 3D-mærke har fornødent særpræg både i relation til oprindeligt særpræg og indarbejdelse af særpræg.

Ved en gennemgang af retspraksis kan der opstilles to forhindringer i forbindelse med registrering af et 3D-mærke som varemærke¹⁵². Således bliver 3D-mærker ofte afvist fra registrering som følge af manglende fornødent særpræg med henvisning til bestemmelserne i art. 7(b)-(d), idet sådanne ikke er i stand til at opfylde varemærkets funktion som adskillelsesmiddel og oprindelsesgaranti. Endvidere er den relevante kundekreds' opfattelse af afgørende betydning, idet disse ikke er vant til at anvende varens form som kendetegn for varens kommercielle oprindelse.

I *Henkel*¹⁵³ antog ECJ tillige, at et 3D-mærke bestående af en opvasketablet i princippet kan registreres som varemærke, såfremt kriterierne herfor er opfyldt. Dog er opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et 3D-mærke, der består af selve varens form, som når der er tale om et ord- eller figurmærke. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form uden nogen geografisk eller tekstmæssig oplysning. På denne baggrund har det vist sig vanskeligere i praksis at bevise, at et 3D-mærke har særpræg, end når der er tale om mere traditionelle varemærker¹⁵⁴. Det er netop altafgørende, at forbrugerne rent faktisk er i stand til at anvende varens form som et egentligt kendetegn. Netop af denne grund gælder et skærpet krav til bevisets styrke, idet indarbejdelse altid skal dokumenteres i hver enkelt medlemsstat.

¹⁴⁹ Sag C-299/99, *Philips*

¹⁵⁰ *Ibid.* Præmis 49

¹⁵¹ Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 49

¹⁵² MacQueen; Waelde; Laurie, 2007, s.584

¹⁵³ Sag C-456-457/01P, *Henkel*, (opvasketablet rød/grøn), præmis 30-31, 38-39

¹⁵⁴ Seville, C. 2009, s.237

Hertil fandt ECJ i både *Henkel og Maglite*¹⁵⁵, at "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 efter art. 7(1)(b)".

I henhold til ECJ's praksis¹⁵⁶ er det kun mærker, som *afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen*, som vil have fornødent særpræg. Dette er ligeledes lagt til grund i OHIMs Examination Guidelines¹⁵⁷, som fastslår, at "the shape must depart significantly from the norm or customs of the sector" og "it is not enough for the shape to be just a variant of a common shape". I modsætning hertil blev det oprindeligt udtalt af ECJ i *Phillips*, at der ikke kan stilles krav om tilstedeværelse af fantasi, såsom pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål.

GC har derimod opereret med andre kriterier, herunder om formen udgør en *synlig forskel* i forhold til de sædvanlige former¹⁵⁸ eller, om formen adskiller sig fra de former som *normalt anvendes i handlen*¹⁵⁹. Der ses således atter at være divergens mellem de begreber som retsinstanserne anvender, hvilket medfører en inkonsekvent og uforudsigelig praksis hos begge instanser.

Det følger af ovenstående, at det for nogle 3D-mærker altså er sværere at opnå særpræg gennem indarbejdelse, såfremt formen må anses for at ligne alle andre former af den pågældende vare, hvilket ofte er tilfælde med opvasketabletter og andre almindelige forbrugsvarer. Ved særprægsbedømmelsen af 3D-mærker synes der således at lægges afgørende vægt på, hvorvidt mærket *afviger betydeligt* fra normen, hvorfor der dermed stilles strengere krav til registrering heraf end ved de mere traditionelle varemærker.

Ved en nærmere gennemgang af retspraksis kan der udledes en række yderligere kriterier af relevans for særprægsbedømmelsen af 3D-mærker.

Vareformens synlighed på købstidspunktet er således blevet tillagt betydning for den relevante kundekreds' evne til at opfatte og anvende varens form som et egentligt varemærke. Såfremt varens form ikke er synlig på dette tidspunkt, vil kundekredsen selvsagt ikke anvende denne som adskillelses- og identifikationsmiddel¹⁶⁰. Således udtalte GC i *Bounty*¹⁶¹, at forbrugerne alene vil lægge mærket til emballagen på købstidspunktet, og dermed ikke vil anvende selve formen på Bounty-baren som varemærke. Af denne årsag havde Bounty-baren ikke fået indarbejdet fornødent særpræg. Dette er i overensstemmelse med *Procter & Gamble*¹⁶², hvor GC lagde vægt på, at selve sæbestykket ikke var synlig for kundekredsen på købstidspunktet men først efter udpakning.

¹⁵⁵ Sag C-136/02P, *Maglite*, præmis 31

¹⁵⁶ Sag C-218/01, *Henkel*, (flaske til flydende vaskemiddel), præmis 49, C-144/06, *Henkel*, (opvasketablet med blå kugle), præmis 37, sag T-28/08, *Mars*, (Bounty), præmis 28

¹⁵⁷ Part B, s.39

¹⁵⁸ Sag T-63/01, *Procter & Gamble*, (formen på et sæbestykke), præmis 45

¹⁵⁹ Sag T-396/02, *August Storck*, (Werther's), præmis 44

¹⁶⁰ Phillips, Jeremy, 2003, s.148

¹⁶¹ Sag T-28/08, *Mars*, (Bounty), præmis 33

¹⁶² T-63/01, *Procter&Gamble*, (sæbestykkets form), præmis 49

Det kan dog henstå noget undrende, at en tysk domstol blot én dag efter *Bounty*-afgørelsen fandt, at chokoladekuglen fra *Ferrero Rocher*¹⁶³ havde opnået særpræg gennem indarbejdelse i Tyskland. Det kan anføres, at det ikke er hensigtsmæssigt, at synligheden af varens form på købstidspunktet inddrages i særprægsbedømmelsen, idet de fleste varer leveres eller købes i indpakket stand blandt andet af hygiejnemæssige årsager. I *Werther's* udtalte ECJ, at "*der ved bedømmelsen af, om et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, skal tages hensyn til alle de situationer, hvor den relevante kundekreds kan blive konfronteret med dette varemærke. Dette er tilfældet ikke blot på købstidspunktet, men også før dette tidspunkt, f.eks. gennem reklamer, og på det tidspunkt, hvor varen fortæres*"¹⁶⁴. Dette ville således medføre, at det er opfattelsen hos den endelige forbruger lige inden indtagelsestidspunktet, som er afgørende for særprægsbedømmelsen af *Bounty*-baren. Såfremt den endelige forbruger er i stand til at angive den kommercielle oprindelse af chokoladebaren på baggrund af dennes rillede form uden på forhånd at have set indpakningen, burde *Bounty*-baren i princippet have opnået indarbejdet særpræg. Hertil kommer, at hverken direktivet eller VMF stiller krav om, at synligheden på købstidspunktet er af betydning for særprægsbedømmelsen.

Det må desuden anføres, at der er forskel i særprægsbedømmelsen alt afhængig af varens karakter og kvalitet. I *Henkel*¹⁶⁵ udtalte ECJ, at "*da der tale om dagligvarer, er gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau over for formen og farven af tabletter til vaskemaskine og/eller opvaskemaskine ikke højt*", hvorfor sådanne ofte ikke vil have det fornødne særpræg¹⁶⁶. Derimod er kundekredsen selvsagt mere opmærksomme på varer af bedre kvalitet og tilhørende en dyrere prisklasse, og vil eventuelt have nemmere ved at anvende sådanne varers form som kendetegn. Således fandt GC i sagen om *B&O's* blyantsformede højtalere, at varens form virkelig er særlig¹⁶⁷, og dermed adskiller sig fra de almindeligt brugte former, hvorfor højtalerne var i besiddelse af oprindeligt særpræg. Der blev også her lagt vægt på produktets høje kvalitet og pris, hvorfor gennemsnitsforbrugeren måtte udvise en særlig høj grad af opmærksom ved køb heraf.

Som følge af den eksisterende barriere for 3D-mærker, ses det at mange større virksomheder anvender betydelige ressourcer på at tilrettelægge markedsføringen med henblik på at få forbrugerne til at anvende varens form som et egentligt kendetegn. Således har Chokoladefabrikken *Lindt* i årevis kæmpet for at få registreret den velkendte chokoladehare i guldindpakning og med klokke i et rødt bånd om halsen som 3D-varemærke. Chokoladeharen har været på markedet siden 1950'erne, og har været solgt i den pågældende form siden 1994. *Lindt* har i sagen for GC¹⁶⁸ gjort gældende, at guldharen er unik på markedet, og kritiserede desuden BoA for at have betragtet indpakningen som værende nødvendig for markedsføringen. GC lagde vægt på, at der er tale om forbrugsvarer

¹⁶³ BGHIZB 88/07 og Parchmann, Stefanie; *Chocolate Trade Marks Reviewed*, Managing Intellectual Property, 01.03.2010

¹⁶⁴ Sag C-24/05, *August Storck*, (*Werther's* bolsje), præmis 71

¹⁶⁵ Sag C-456-457/01, *Henkel*, (3D-mærke for vaske- og opvasketablet), præmis 56

¹⁶⁶ Madsen, Palle Bo, 2008, s.202

¹⁶⁷ Sag T-460/05, *B&O v OHIM*, præmis 39

¹⁶⁸ Sag T-336/08, *Lindt*, (Chokoladehare), præmis 10

som kunden normalt køber hurtigt uden nærmere eftertanke.¹⁶⁹ Herefter fandt GC, at der ved særprægsbedømmelsen skulle ske en særskilt vurdering af hvert af de enkelte elementer. På denne baggrund konkluderede GC, at en guldhare i den pågældende form manglede fornødent særpræg, idet formen var en typisk form for chokoladeharer – især ved Påske - ligesom anvendelse af en klokke i et rødt bånd var almindeligt anvendt¹⁷⁰. GC fastslog desuden, at det ikke var tilstrækkeligt at bevise indarbejdelse af særpræg i kun Tyskland, Østrig og England – uanset at chokoladeharen ikke var betydeligt kendt udenfor disse medlemsstater¹⁷¹.

Lindt har dog indbragt spørgsmålet for ECJ¹⁷² og har blandt andet gjort gældende, at fornødent særpræg ved brug udelukkende skal være opnået dér, hvor varemærket ikke har noget iboende særpræg - hvilket gælder for ordmærker. 3D-mærket er allerede registreret i 15 medlemsstater på baggrund af oprindeligt særpræg, hvorfor det derfor ikke er nødvendigt at stille krav om, at der skal være opnået fornødent særpræg ved brug i disse. Afgørelsen er endnu et eksempel på, at det stort set er umuligt at bevise, at der er sket indarbejdelse af særpræg i samtlige medlemsstater – især i tilfælde hvor produktet kun er repræsenteret i en del af Fællesskabet. *Lindt* må derfor nu afvente ECJ's afgørelse.

I overensstemmelse med GC's afgørelse om chokoladeharen, er *Lindts* chokolade-rensdyr blevet nægtet registrering som 3D-varemærke¹⁷³.

Det er dog væsentligt at bemærke, at brugen af en todimensionel afbildning af varens form kan bidrage til at et 3D-mærke opnår særpræg gennem indarbejdelse. Dette var tilfældet med Coca Cola-flasken forinden denne blev registreret som et 3D-varemærke.

I relation til registrering af 3D-mærker som varemærker er det dog væsentligt, at der opstår en konflikt i forhold til de øvrige immaterialrettigheder, som indeholder en tidsbegrænset eneret, hvorfor det kan frygtes, at registrering af en varemærkeret til selve produktets form er et forsøg på en uhensigtsmæssig omgåelse af patent- og designretten. Dette hensyn er formentlig én af årsagerne til den af ECJ og registreringsmyndighederne anlagte restriktive praksis. Det kan da også diskuteres om varemærkebeskyttelse af varens form ikke er at strække varemærkeretten for langt i forhold til sit oprindelige formål, da der herved gøres indgreb i designrettens beskyttelsessfære. Der må således være tilstrækkelig beskyttelse af varens form i design- eller patentretten.

Ud fra virksomhedernes synspunkt er en varemærkebeskyttelse af selve varens form selvfølgelig udelukkende en fordel og dermed ønskværdig, men der er dog både pro- og contra argumenter for varemærkeregistrering af varens form. Det kan derfor i et vist omfang synes velbegrunderet at registrering af 3D-mærker, som består af selve formen på varen, er underlagt en restriktiv særprægsbedømmelse.

¹⁶⁹ Ibid. Præmis 19

¹⁷⁰ Ibid. Præmis 27 og 34

¹⁷¹ Ibid. Præmis 71

¹⁷² Sag C-98/11P, *Lindt*, (chokoladehare)

¹⁷³ Sag T-337/08, *Lindt*, (Rensdyr)

8.6. Farver

I *Libertel*¹⁷⁴ har ECJ for første gang fastslået, at en farve *per se* kan have særpræg og dermed være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Erhvervsdrivende har længe anvendt farver som led i deres markedsføring for at opnå forbrugernes opmærksomhed. Farver indeholder dog ingen yderligere oplysninger om varens oprindelse, hvorfor den relevante kundekreds ikke er vant til at anvende en farve eller en farvekombination som adskillelsesmiddel eller kommerciel oprindelsesgaranti. Derfor har ECJ anerkendt, at en farve *per se* kun i sjældne tilfælde kan have oprindeligt særpræg¹⁷⁵, og registrering forudsætter derfor normalt indarbejdelse af særpræg¹⁷⁶.

Praksis viser, at farver *per se* ofte afvises fra registrering efter art. 7(1)(b) som følge af manglende oprindeligt særpræg. Farver kan dog også afvises efter bestemmelserne i art. 7(1)(c) og (d), idet de typisk også kan have et beskrivende indhold eller være almindeligt brugt i handlen - såsom farven rød for brandslukkere, gul for discount eller grøn for økologiske produkter¹⁷⁷. Farver er således normalt kun en egenskab ved en vare¹⁷⁸ og tjener snarere et dekorativt eller funktionelt formål end et egentligt informativt formål.

Ved særprægsbedømmelsen lægges der i praksis afgørende vægt på, at antallet af farver, som den relevante kundekreds er i stand til at adskille fra hinanden, ikke er særlig stort, hvorfor kundekredsen må stole på sit ufuldstændige erindringsbillede. Antallet af forskellige farver, som faktisk kan udgøre varemærker er følgelig begrænset.¹⁷⁹

ECJ har herved anerkendt, at der gælder "*en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret*".¹⁸⁰ Rationalet bag denne tilgang er netop, at den relevante kundekreds kun kan adskille få forskellige farvenuancer fra hinanden, hvorfor antallet af potentielle registrerbare farvemærker er begrænset¹⁸¹.

Der synes hermed at gælde et ufravigeligt hensyn til konkurrencen og andre erhvervsdrivendes adgang til at anvende farver. Det ringe antal af farver, der reelt er til rådighed, medfører således "*at et lille antal registreringer som varemærke for tjenesteydelser eller varer vil kunne udtømme hele den farvepalet, der er til rådighed*".¹⁸² Et sådant monopol er ikke hensigtsmæssigt, idet der kan opstå en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende.

¹⁷⁴ Sag C-104/01, *Libertel*, (orange), præmis 40-42

¹⁷⁵ Der er eksempler på registrering af farver med oprindeligt særpræg

¹⁷⁶ Ibid. Præmis 66, Seville, C., 2009, s.236, Phillips Jeremy, 2003, s.158

¹⁷⁷ I sag T-299-300/09, *Gühring OHG v OHIM*, afviste GC farvekombinationen gul og sølvgrå for værktøj fra registrering, idet farverne var almindeligt anvendt for værktøj.

¹⁷⁸ Ibid. Præmis 27

¹⁷⁹ Ibid. Præmis 47 og 64

¹⁸⁰ Ibid. Præmis 55 og 60

¹⁸¹ Lundell, E., 2007, s.147

¹⁸² Ibid. Præmis 54

Det er bemærkelsesværdigt, at ECJ hermed har udtalt, at der ved særprægsbedømmelsen efter art. 7(1)(b) gælder en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, hvilket reelt fraviger den strenge opdeling af bestemmelsernes bagvedliggende hensyn, som blev fastslået i *Sat. 1*. Dette hensyn synes snarere at have sammenhæng med friholdelsesbehovet, som udspringer af art. 7(1)(c). Den strenge opdeling som blev foretaget i *Sat. 1* kan derfor ikke anses for at være hensigtsmæssig i henseende til utraditionelle varemærker.

Farvemærker er således væsentligt sværere at registrere end traditionelle varemærker. I 2010 blev registreret 52 ud af 57 ansøgte farvemærker, hvilket udgjorde 0,05 % af alle registrerede EU-varemærker¹⁸³. Det er dog lykkedes Deutsche Telekom at registrere farven *magenta* for telekommunikationsservice og -varer i 2000, idet de tyske domstole fandt det godtgjort, at farven havde opnået særpræg gennem indarbejdelse med en genkendelsesfaktor på 60% blandt den relevante kundekreds¹⁸⁴. Endvidere er farven violet/lilla blevet registreret som varemærke for Milka-chokolade som følge af indarbejdet særpræg¹⁸⁵.

I *Deutsche Bahn*¹⁸⁶ fastslog GC i overensstemmelse med ECJ's praksis, at farver som udgangspunkt ikke har adskillelsesevne. GC fandt, at de to mærker, som består af kombination af trafikrød og en grålig hvid, manglede særpræg., idet farvekombinationen bestod af to farver, som er almindeligt anvendt for jernbanetransporttydelser og lokomotiver.

Det er dog lettere at bevise, at et mærke bestående af en farvekombination har opnået særpræg end én enkelt farve. I *Heidelberger Bauchemie*¹⁸⁷ fandt ECJ, at farvekombinationen af blå øverst og gul nederst på et firkantet papir var registrerbar som varemærke for forskellige produkter.

Herover kan der udledes en tendens, hvorefter banale farver ikke kan registreres som varemærker, men kun såfremt der er tale om et handelsområde, hvor det har været en handelsmæssig anvendelse af farver¹⁸⁸.

Registrering af farvemærker er yderst vanskelig både for EU-varemærker men også på nationalt niveau. Der er således først i januar 2011 sket registrering af et farvemærke i Danmark, som følge af tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse af særpræg. Sagen drejede sig om registrering af Grundfos' rustrøde farve for cirkulationspumper på baggrund af det fremlagte bevismateriale for intensiteten og længden i markedsføringen og en dybdegående undersøgelse, som viste, at 96% af de adspurgte uhjulpel nævnte Grundfos, som den producent de forbandt med røde cirkulationspumper. Patent- og Varemærkestyrelsen udtaler, "*at være dominerende på et marked er selvfølgelig ikke i sig selv det samme som, at farven på ens vare er indarbejdet, men graden af velkendthed samt tilste-*

¹⁸³ OHIM, *SSC009 – Statistics of Community Trade Marks 2010*, s.28,42.

¹⁸⁴ I Z.B.24/98, *Magenta*, som er registreret som EU-varemærke (reg.nr.212787). Se også Schulze, *Registrering Colour Trade Marks in the European Union*, EIPR, vol.25, Februar 2003, s.60

¹⁸⁵ Reg.nr.31336, *Kraft Jacobs Suchard AG*, (Milka)

¹⁸⁶ Sag T-404-405/09, *Deutsche Bahn*, præmis 28-31

¹⁸⁷ Sag C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*

¹⁸⁸ Humphreys; *Non-conventional Trade Marks: An overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal*, EIPR, Vol. 32,2010, s.439

*deværelsen af få aktører kan have indflydelse på, om omsætningskredsen rent faktisk forbinder farven på en vare med en bestemt producent"*¹⁸⁹.

Farver er altså særdeles svære at registrere som varemærker, hvilket også fremgår af OHIMs Examination Guidelines¹⁹⁰, hvorefter *"a single colour is not distinctive for any goods and services except under very special circumstances"* og det kræves at *"the mark is absolutely unusual"*. OHIM har hermed på forhånd taget det standpunkt, at farvemærker kun sjældent kan registreres, og adgangen hertil er således fra start gjort ekstremt snæver. Selvom ECJ har fastslået, at særprægsbedømmelsen er den samme for alle mærketyper, er farver – som alle andre utraditionelle mærker – på trods heraf underlagt strengere kriterier.

Registrering af farvemærker for tjenesteydelser vil derimod ikke være forbundet med samme problemer og strenge kriterier, idet tjenesteydelser ikke kan være genstand for farve og dermed sjældent vil blive forbundet med en bestemt farve¹⁹¹. Der består således ikke det samme behov for at friholde eller undgå at begrænse rådigheden af farver i relation til tjenesteydelser som ved varer.

En konsekvens af at registrere farver som varemærker er at sådanne får et mindre beskyttelsesomfang, hvilket selvfølgelig hænger sammen med hensynet til ikke at begrænse andre erhvervsdrivendes adgang til almindeligt brugte farver.

9. Friholdelsesbehovet

Som set ovenfor har friholdelsesbehovet eller en variant heraf haft afgørende betydning for vurderingen af varemærkers registrerbarhed – og dermed for særprægsbedømmelsen. Som tidligere nævnt kan de absolutte registreringshindringer i art. 7(1)(b)-(d) overvindes ved indarbejdelse af særpræg gennem brug og derved opnå varemærkeregistrering. Det er i denne forbindelse blevet anført, at når et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse, således at den relevante kundekreds er blevet vænnet til at anvende mærket som et varemærke, forsvinder tillige behovet for at friholde dette mærke¹⁹², hvilket da også synes som det mest naturlige. Spørgsmålet er dog, om det faktisk forholder sig sådan i praksis.

Friholdelsesbehovet tilsiger, at et varemærke ikke må kunne medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres produkter på sædvanlig vis. Der består således en stor interesse i at bevare rådigheden over basale og grundlæggende mærker, såsom enkelte bogstaver, almindelige ord, former og farver, idet en monopolisering heraf vil være byrde-

¹⁸⁹ <http://ip-center.dk/pto.dk/presse/nyhedsbreve-fra-patent--og-varemaerkestyrelsen/nyhedsbrev-for-ip-professionelle/ip-nyhedsbrev---februar-2011/foerste-danske-registrering-af-et-farvemaerke.aspx> - d.13.10.2011

¹⁹⁰ S.40

¹⁹¹ Phillips, Jeremy, 2003, s.159

¹⁹² Phillips, Jeremy, 2003, s.84

fuld for andre erhvervsdrivende¹⁹³. Varemærkerettens formål er at opretholde den frie bevægelighed og effektive konkurrence indenfor Fællesskabet, men på den anden side består der en risiko for, at eneretten kan være til hinder for en effektiv konkurrence. Friholdelsesbehovet er således udtryk for en beskyttende funktion¹⁹⁴.

En gennemgang af retspraksis viser, at ECJ har været yderst inkonsekvent og tilbageholdende ved anvendelsen af friholdelsesbehovet. Således har ECJ oprindeligt betragtet behovet for at friholde visse mærker for at være irrelevant ved vurderingen af indarbejdelse af særpræg efter art. 7(3).

Friholdelsesbehovet blev første gang omtalt i *Windsurfing Chiemsee*¹⁹⁵, hvori ECJ anlagde en skeptisk tilgang hertil. Det blev således udtalt, at den almene interesse bag art. 7(1)(c) er, at sådanne mærker frit skal kunne bruges af alle, samt at friholdelsesbehovet ikke har nogen betydning i relation til indarbejdelse af særpræg, idet graden af særpræg er den samme som ved oprindeligt særpræg¹⁹⁶. I *Baby-Dry*¹⁹⁷ synes ECJ dog at henføre friholdelsesbehovet til både art. 7(1)(b) og (c), hvilket dog kan skyldes den evidente sammenblanding af de to bestemmelser.

Mens det kan fremstå indlysende, at der er et behov for at friholde udelukkende beskrivende mærker og generiske mærker, kan det synes mere uklart på hvilken baggrund friholdelsesbehovet kan indfortolkes i art. 7(1)(b). Et hensyn kan således være, at et ord eller andet mærke, som andre erhvervsdrivende ønsker at gøre brug af tillige må have en lav grad af oprindeligt særpræg, og derfor taler selvsamme formål imod at tillade registrering på baggrund af indarbejdelse af særpræg.

I *Libertel*¹⁹⁸ foretog ECJ dog vurderingen af registrerbarheden af en farve *per se*, *in casu* orange, efter art. 7(1)(b) og art. 7(3) og udtalte, at der er en "almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende". ECJ henførte således friholdelsesbehovet som en bagvedliggende interesse i (b). Denne betragtning blev fulgt af ECJ i *Henkel*¹⁹⁹ vedrørende et 3D-mærke. I overensstemmelse hermed anerkendte AG Colomer²⁰⁰ i sit forslag til afgørelse i *Adidas v Marca Mode*, at friholdelsesbehovet er blevet udvidet til at omfatte art. 7(1)(b), uden at han dog erklærer sig enig i udviklingen. ECJ taler dog i sagen om nødvendigheden af at sikre en ufordrejet konkurrence, som ikke indskrænker andre erhvervsdrivendes muligheder for frit at kunne anvende visse mærker og betegnelser.

ECJ har dog fastslået i *Sat.1*²⁰¹, at den almene interesse bag art. 7(1)(b) er åbenbart sammenfaldende med varemærkets essentielle funktion. Friholdelsesbehovet er således kun relevant i forhold

¹⁹³ Handler, M., 2005, s.311

¹⁹⁴ Bently; Sherman, Oxford 2004, s.803

¹⁹⁵ Sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 25. Sagen vedrørte en geografisk oprindelsesangivelse i form af et figurmærke indeholdende et ordmærke

¹⁹⁶ Ibid. Præmis 48. Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 73,74 og 77, og C-299/99, *Philips*, præmis 80, hvor ECJ igen synes at udtale, at friholdelsesbehovet i art. 7(1)(c) og (e) ikke kan tillægges vægt ved indarbejdelse efter art. 7(3)

¹⁹⁷ Sag C-383/99P, *Procter & Gamble*, (Baby-Dry), præmis 37

¹⁹⁸ Sag C-104/01, *Libertel*, (farven orange), præmis 55 og 60

¹⁹⁹ Sag C-456-457/01P, *Henkel*, (vasketablet), samt *A sign of the Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU*, The Trademark Reporter, Official Journal of INTA, Vol.94, s.1118

²⁰⁰ AG Colomer's forslag til afgørelse i sag C-102/07, *Adidas v Marca Mode*, (Adidas II), præmis 44

²⁰¹ Sag C-329/02P, *Sat.1*, (SAT.2), præmis 23, 27 og 36

til art. 7(1)(c) - og dermed er der sket en skarp opdeling af de bagvedliggende interesser²⁰². Det er dog væsentligt, at hverken GC eller ECJ henholder sig til denne opdeling i praksis – hvilket særligt gør sig gældende for de utraditionelle varemærker. En årsag hertil kunne tænkes at være, at de utraditionelle varemærker netop oftest vurderes efter art. 7(1)(b), som tilgodeser varemærkets afgørende funktion, hvorfor der i teorien ikke består et friholdelseshensyn til andre erhvervsdrivendes mulighed for at anvende det pågældende mærke. Det har således været nødvendigt at indfortolke et lignende friholdelsesbehov eller et *common use* kriterium i art. 7(1)(b), selvom dette principielt er i direkte modstrid med ECJ's afgørelse i *Sat.1*. Det kan derfor hævdes, at opdelingen i bund og grund er uhensigtsmæssig.

Uanset at friholdelsesbehovet ikke er et selvstændigt kriterium for at afvise registrering, ses det at kriteriet dog alligevel ofte anvendes som led i argumentationen for at et mærke ikke skal registreres. Det er således blevet anført, at adskillelseskrevet og friholdelseskrevet er to sider af samme sag²⁰³.

Det må derfor være naturligt, at der stille strenge krav til indarbejdelse af særpræg i relation til mærker, hvor der består et hensyn til at undgå monopolisering. Der er netop en årsag til, hvorfor det pågældende mærke oprindeligt blev afvist fra registrering med henvisning til én eller flere af bestemmelserne i (b)-(d), idet sådanne mærker er så almindelige og basale, at det er nødvendigt at disse friholdes af hensyn til at undgå uønsket monopolisering og ekskludering af andres erhvervsdrivendes brug heraf. Friholdelsesbehovet i relation til indarbejdet særpræg må anses for også at have sin betydning i forhold til beskyttelsesomfanget.

10. Indarbejdelse af beskrivende til ikke-beskrivende karakter?

Overfor er fastslået, at mærker, som oprindeligt er beskrivende eller generiske eller på anden vis mangler fornødent særpræg, kan opnå særpræg gennem den brug, der er gjort heraf. Det centrale spørgsmål er således, om dette er ensbetydende med, at mærket tillige mister sin beskrivende eller generiske karakter. Det skal derfor undersøges, om oprindeligt beskrivende mærker gennem indarbejdelse kan opnå ikke-beskrivende karakter.

Det er flere gange af ECJ fastslået, at både mærkers særpræg og beskrivende karakter skal vurderes i forhold til de relevante varer eller tjenesteydelser, samt i relation til den relevante kundekreds' opfattelse. I overensstemmelse hermed må vurderingen af om oprindeligt beskrivende mærker gennem indarbejdelse kan opnå ikke-beskrivende karakter bero på, om den relevante kundekreds anser mærket for at være beskrivende eller ikke-beskrivende.

²⁰² I modsætning hertil havde GC i den appellerede dom udtalt, at art. 7(1)(b) forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at de pågældende mærker kan bruges frit af alle. Ibid. Præmis 36

²⁰³ Madsen, Palle Bo, 2008, s.188

Det kan dog anføres, at der består en vis terminologisk strid mellem begreberne indarbejdelse af særpræg og indarbejdelse af ikke-beskrivende karakter. Selvom *Jif Lemon Juice*-flasken²⁰⁴ oprindeligt var beskrivende for selve varen, idet den var formet som en citron og indholdet udgjorde citronsaft, opnåede den gennem flere års brug særpræg gennem indarbejdelse, idet den havde erhvervet en sekundær betydning (*secondary meaning*) i kundekredsens bevidsthed. I sagen for House of Lords (UK) udtalte Lord Oliver, at *"the trial judge has found as a fact that the natural sized squeeze pack in the form of a lemon has become so associated with Jif lemon juice that the introduction of the appellant's juice in any of the proposed get-ups will be bound to result in many housewives purchasing that juice in the belief that they are obtaining Jif juice. I cannot interpret that as anything other than a finding that the plastic lemon shaped container has acquired, as it were, a secondary significance. It indicates not merely lemon juice but specifically Jif lemon juice ..."*²⁰⁵.

Der kan i denne forbindelse sættes spørgsmålstegn ved om flasken fortsat er beskrivende for selve varen, uanset at denne har opnået særpræg gennem indarbejdelse, hvilket betyder, at den relevante kundekreds er i stand til at identificere den kommercielle oprindelse ved ét enkelt kig på flasken. Det kan derfor anføres, at en form på en citron vel fortsat er beskrivende for en citron?!

Ligeledes forholder det sig med Coca Cola flasken, som manglede oprindeligt særpræg samt alene var af beskrivende karakter, idet kundekredsen alene betragtede flasken som en flaske – og ikke som et kendetegn. Gennem længere tids indarbejdelse blev flasken registreret som 3D-varemærke for Coca Cola, idet den relevante kundekreds blev vænnet til ikke at anse flasken som blot en flaske og dermed som beskrivende for sin karakter, men i stedet anvende flasken som kendetegn og adskillelsesmiddel.

Det afgørende synes således i praksis alene at være om mærket opfylder sin funktion som kendetegn og adskillelsesmiddel – og vægten lægges således ikke på, hvorvidt mærket stadig er beskrivende. Det følger da også direkte af ordlyden i art. 7(3), at mærker som mangler fornødent særpræg, beskrivende mærker eller generiske mærker, jf. (b)-(d), alle kan *opnå fornødent særpræg* gennem den brug, som er gjort heraf. Det må vel således ligge i selve begrebet "indarbejdelse af særpræg", at mærket tillige herved mister sin beskrivende karakter. Dette synes dog ikke at harmonere af terminologien, idet et beskrivende mærke vel fortsat er beskrivende uanset opnået særpræg. Ikke desto mindre forholder praksis sig dog således.

Baggrunden for denne terminologiske strid kan dog skyldes, at mærkets beskrivende karakter kun er en del af særprægsvurderingen, hvilket må hænge sammen med praksis som tillige foretager en sammenblanding af særprægsbedømmelsen og mærkets beskrivende eller generiske karakter – uanset at det adskillige gange er fastslået af ECJ, at de absolutte registreringshindringer skal bedømmes separat og uafhængigt.

Såfremt den korrekte terminologi skal følges, så kan et oprindeligt beskrivende mærke tænkes at kunne opnå ikke-beskrivende karakter i de tilfælde, hvor producenten af de pågældende varer bliver den eneste producent heraf, således at kundekredsen ikke anvender mærket som beskrivende

²⁰⁴ Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. [1990] 1 All ER

²⁰⁵ Ibid. Præmis 804

men som oprindelsesgaranti. Det skal dog bemærkes, at der her består en risiko for, at et sådant mærke på et tidspunkt bliver generisk. Tillige kan det tænkes, at et beskrivende mærke opnår ikke-beskrivende karakter, såfremt der fremkommer et nyt ord, som kundekredsen anvender til at beskrive varen – dette er dog kun relevant i forhold til ordmærker. Dette kunne tænkes at være tilfældet med ordet "tandem" som er beskrivende for en bestemt cykel, såfremt den relevante kundekreds blev vænnet til at beskrive en sådan cykel som for eksempel en "dobbeltskykel", således at begrebet "tandem" herved uddør.

Noget særligt gælder dog i forhold til varemærker, som på et tidspunkt har været registrerede varemærker som følge af oprindeligt særpræg, men herefter er blevet udtryk for generiske termer som følge af den brug som offentligheden har gjort af dem. Dette var således tilfældet med *Walkman*, *Linoleum* og *Singer*-symaskinen. I sådanne tilfælde er det muligt gennem intensiv markedsføring og brug at vænne kundekredsen til atter at anvende disse termer som faktiske varemærker, som derved igen bliver egnet som differentieringsmiddel og kendetegn. Dette er udtryk for den såkaldte "*Singer doctrine*". *Singer*²⁰⁶ var blevet en generisk term for en speciel form for symaskiner, idet offentligheden anvendte ordet *Singer* som generisk og beskrivende udtryk for en symaskine. Efter længere tids intensiv markedsføring og brug fik *Singer* på ny indarbejdet særpræg. Under disse omstændigheder må det anses for at være muligt, at et mærke af beskrivende eller generisk karakter kan opnå ikke-beskrivende eller ikke-generisk karakter gennem indarbejdelse, og dermed bliver "genvundet" fra det sproglige fælleseje (*public domain*).

11. Velkendte varemærker

Velkendte varemærker²⁰⁷ tilhører en selvstændig kategori indenfor varemærkeretten, og er underlagt et særligt og fordelagtigt regelsæt. Velkendte varemærker udgør moderne virksomheders største og mest værdifulde aktiv, idet sådanne er forbundet med en større markedsværdi end almindelige varemærker.

Formålet med gennemgangen af velkendte varemærker er, at undersøge, om blot fordi et mærke er velkendt eller endda berømt, er ensbetydende med, at mærket har særpræg *per se*. Endvidere undersøges, om der kan være velkendte varemærker, som ikke har særpræg.

Forinden skal der dog kort redegøres for de konventionelle regler i Pariserkonventionen og TRIPs. Velkendte varemærker er omtalt i både Pariserkonventionens art. 6*bis* og TRIPs art. 16 (2) og (3), som begge vedrører selve beskyttelsen af velkendte varemærker. Pariserkonventionen, TRIPs og VMF indeholder imidlertid ingen definition af, hvornår et varemærke kan anses for at være velkendt.

²⁰⁶ *Mfg. Co. v Briley*, 207F.2d519,522,99 U.S.P.Q. 303 (5th Cir.1953)

²⁰⁷ I det følgende anvendes begrebet "velkendt" samlet for de varemærker som nyder en udvidet beskyttelse også overfor artsfremmed brug. Pariserkonventionen art. 6*bis* omtaler "well-known marks" og den engelske udgave af VMF omtaler "reputation", mens amerikansk ret taler om "famous trademarks". Det ses også at ECJ anvender begreberne uden nogen konsekvent terminologisk sondring

Der kan ikke gives et klart entydigt svar på, om velkendte mærker har særpræg *per se*, idet særprægsbedømmelse afhænger af en konkret vurdering af, om en række kriterier er opfyldt. På den anden side ligger det i særprægsbegrebet, at mærket skal være egnet til at adskille virksomhedens varer eller tjenesteydelser fra andres samt at identificere den kommercielle oprindelse heraf. Det afgørende er, om den relevante kundekreds anvender mærket som differentieringsmiddel. Det ligger dog implicit i et velkendt varemærke, at et sådant har en større opmærksomhed blandt den relevante kundekreds.

Det kan dog anføres, at et varemærke ikke kan være oprindeligt velkendt, da et varemærke ikke kan opnå velkendthed uden at være taget i brug²⁰⁸. Begrebet velkendthed forudsætter altså en vis branding eller længere tids brug.

Endvidere kan det overvejes om et velkendt mærke *automatisk* har opnået fornødent særpræg gennem indarbejdelse som følge af den gjorte brug. Det er netop et kriterium for, at særpræg kan anses for at være indarbejdet, at mærket genkendes og benyttes som varemærke. Når et mærke er velkendt, vil kundekredsen anvende mærket til at referere og omtale produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed anvende mærket som adskillelsesmiddel.

I *General Motors v Yplon*²⁰⁹ fastslog ECJ, hvornår et varemærke kan anses for at være velkendt i art. 9(1)(c)'s forstand, hvilket forudsætter "*en vis grad af bekendthed i offentligheden*"²¹⁰. Herefter er et varemærke velkendt, når det er kendt af en "*betydelig del af den (relevante) offentlighed*"²¹¹ i relation til de relevante varer eller tjenesteydelser. Det er derimod ikke muligt at fastsætte en bestemt procentdel af den relevante kundekreds.

Ved vurderingen af om et varemærke er velkendt, skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, herunder varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen, samt størrelsen af de foretagne investeringer. I territorial henseende er betingelsen opfyldt, når varemærket, er *renommeret i medlemsstaten*, hvilket dog ikke omfatter hele medlemsstatens område, men blot en væsentlig del af denne²¹².

Således synes kriterierne for velkendthed og indarbejdelse af særpræg ved første øjekast at være enslydende. I *Windsurfing Chiemsee*²¹³ udtalte ECJ som nævnt, at indarbejdelse af særpræg forudsætter, at mærket har opnået en vis grad af kendthed i den relevante kundekreds, og derved bliver egnet som adskillelses- og identifikationsmiddel. Dog viser retspraksis, at der skal foretages en vurdering af, om der er sket indarbejdelse separat for hver enkelt medlemsstat.

I *PAGO*²¹⁴ udtalte ECJ i forlængelse af *General Motors*, at det er tilstrækkeligt, at et varemærke er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, hvilket kan omfatte blot én enkelt

²⁰⁸ Phillips, Jeremy, 2003, s.370

²⁰⁹ Sag C-375/97, *General Motors*, (Chevy)

²¹⁰ Ibid. Præmis 23

²¹¹ Ibid. Præmis 31 –i den engelske udgave kræves "*a substantial part of the relevant public*"

²¹² Ibid. Præmis 27-28

²¹³ Sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, præmis 46

²¹⁴ Sag C-301/07, *PAGO International*, præmis 30

medlemsstat. Der kan dermed ikke anvendes den samme målestok ved bedømmelsen af indarbejdelse af særpræg og et varemærkes velkendthed, da kravene er forskellige i territorial henseende.

Det er dermed nemmere at godtgøre, at et mærke er velkendt indenfor Fællesskabet end at selvsamme mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Det kan synes urimeligt, at der stilles strengere krav til indarbejdelse af særpræg end til at opnå status af velkendthed.

Det kan dog anføres, at art. 9(1)(c) i sin ordlyd forudsætter, at der er tale om et allerede registreret varemærke, hvorfor det kan anses for naturligt, at kravene til at opnå velkendthed for allerede særprægede varemærker er lempeligere end kravene til indarbejdelse af særpræg for mærker, som oprindeligt ikke har været egnede til registrering. Der kan dog selvfølgelig forekomme tilfælde, hvor et varemærke er registreret på nationalt niveau i blot én medlemsstat, hvori dette er velkendt. I denne situation vil varemærkets velkendthed i én medlemsstat ikke være tilstrækkeligt til, at mærket tillige har opnået særpræg gennem indarbejdelse i samtlige medlemsstater.

Ved vurdering af om et velkendt mærke *per se* har opnået særpræg gennem indarbejdelse, må der ligeledes tages udgangspunkt i krænkelssdefinitionen, selvom selve krænkelssbedømmelsen falder udenfor formålet med denne afhandling. Efter VMF art. 9(1)(c) nyder et velkendt varemærke en beskyttelse af utilbørlig udnyttelse eller skade mod dets særpræg eller renommé. Bestemmelsen forudsætter således, at et velkendt mærke må have *noget* særpræg, som kan beskyttes.

I *Adidas v Marca Moda*²¹⁵ skulle ECJ tage stilling til beskyttelsen af velkendte varemærker, som har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Adidas' velkendte tre striber er et mærke, som ikke i sig selv har oprindeligt særpræg efter art. 7(1)(b) som følge af stribernes banale og dekorative karakter, men som gennem intensivt brug har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Spørgsmålet var herefter, om der bestod en almen interesse i at holde sådanne banale striber fri til andre erhvervsdrivendes brug. AG Colomer udtalte herom, at "*en sådan beskyttelse synes imidlertid ikke at skulle udvides til at omfatte tegn, der uden at være beskrivende af andre grunde savner ethvert specifikt særpræg. Det ville være ulogisk at antage, at der er en almen interesse i at bevare den offentlige tilgængelighed til tegn, som ikke er egnede til at identificere den erhvervsmæssige oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, som betegnes dermed. Er det lykkedes en erhvervsdrivende at skabe et varemærke, der er kendt af kundekredsen, på grundlag af et ubetydeligt tegn ved hjælp af brugen af det og reklamen for det, er det i henhold til strukturen af den industrielle ejendomsret påkrævet at belønne den pågældende erhvervsdrivende for, at det er lykkedes ham at afhjælpe den mangel, der bestod i, at hans varemærke savnede fornødent særpræg, ved at have gjort det egnet til at udfylde den oplysende funktion med hensyn til den erhvervsmæssige oprindelse af varerne eller tjenesteydelserne. Overgangen fra bagatel til industriel ejendomsret sker via direktivets artikel 3, stk. 3*"²¹⁶. Colomer foreslog på denne baggrund, at friholdelsesbehovet ikke bør inddrages i fastlæggelsen af rækkevidden af den beskyttelse, der ydes et varemærke, som fra begyndelsen savnede fornødent særpræg efter art. 7(1)(b), men som har fået det senere som følge af brug.

²¹⁵ Sag C-102/07, *Adidas v Marca Moda*, (Adidas II)

²¹⁶ AG Colomer's forslag til afgørelse af 16. januar 2008, præmis 56

Adidas er et ekstremt velkendt varemærke – på samme niveau som Nike og Coca Cola, som også omtales som berømte varemærker – og det forekommer da også rimelig at varemærker med en velkendthedsgrad som Adidas også anerkendes at have opnået særpræg gennem indarbejdelse – uanset at der reelt er tale om tre "intetsigende" striber, som efter en almindelig betragtning måske burde have været nægtet registrering med henvisning til friholdelsesbehovet. Dette afviste ECJ dog med henvisning til at argumentet var uvedkommende i krænkelserbedømmelsen af et allerede registreret varemærke²¹⁷.

Der kan dog også blive tale om tilfælde, hvor et velkendt mærke ikke har særpræg. Mærket kan for eksempel være kendt blandt en væsentlig del af den relevante kundekreds, men ikke tilknyttet nogen varer eller tjenesteydelser, hvorfor mærket selvsagt ikke kan anvendes som et egentligt varemærke med kendetegns- og adskillelsesfunktion²¹⁸. Forskellen mellem velkendthed og særpræg er, at kundekredsen faktisk skal anvende mærket som et varemærke for at opnå registrering. Hvis mærket blot anvendes i abstrakt henseende, vil det ikke opfylde varemærkets essentielle funktion.

Det er endvidere karakteristisk for de velkendte varemærker, at disse nyder en større beskyttelse end almindelige varemærker, idet disse er i særlig risiko for at blive udnyttet af andre erhvervsdrivende, som ønsker at skabe en association eller et link til et velkendt varemærke.

12. Perspektivering til amerikansk ret

Der skal her kort redegøres for de mest relevante forskelle mellem amerikansk og EU-varemærkeret i relation til særprægsbedømmelsen og bedømmelsen af de velkendte varemærker²¹⁹.

I amerikansk ret er varemærker reguleret af både den føderale varemærkelov (The Lanham Act) samt på delstats niveau. Ifølge Lanham Act § 1127 kan et varemærke bestå af "*any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (...) to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods*".

Amerikansk retspraksis har opstillet den såkaldte "Abercrombie-test" til vurderingen af, om et mærke har fornødent særpræg. Denne test udspringer af afgørelsen i *Abercrombie & Fitch*²²⁰. Herefter er der foretaget en inddeling af mærketyper i fire forskellige kategorier opdelt efter graden af særpræg. Disse kategorier omfatter mærker som er 1) beskrivende, 2) generiske, 3) suggestive, 4) arbitrære og fantasifulde. Ifølge de amerikanske domstole kræver de suggestive mærker "*imagi-*

²¹⁷ Ibid. Præmis 49

²¹⁸ Se også Phillips, Jeremy, 2003, s.372

²¹⁹ Der redegøres ikke for de forskellige typer af varemærker, men blot kort for bedømmelsen af oprindeligt og indarbejdet særpræg

²²⁰ *Abercrombie & Fitch v Hunting World Inc.*, 537F.2d 4 (2d Cir.1976)

nation, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods". De suggestive mærker samt de arbitrære og fantasifulde mærker anses altid for at have oprindeligt særpræg, og er dermed i stand til at opnå varemærkeregistrering uden yderligere bevis for indarbejdelse af særpræg²²¹.

Lanham Act § 2(e) bestemmer, at der ikke kan ske registrering af mærker som er "*merely descriptive*", hvorfor sådanne i overensstemmelse med EU-varemærkeretten ikke har oprindeligt særpræg. Dog indeholder Lanham Act § 2(f) mulighed for "*registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce*". Indarbejdelse af særpræg forudsætter i amerikansk ret, at mærket er blevet brugt kontinuert i 5 år forud for registreringen, medmindre der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at mærket forinden har opnået sekundær betydning. Derimod kan generiske mærker hverken have oprindeligt særpræg eller opnå særpræg gennem brug, idet dette vil forhindre andre erhvervsdrivendes adgang til at bruge den generiske term.

EU-varemærkeretten er derimod ikke nær så firkantet, og der ses ikke at være sket en direkte opdeling af mærketyper i forskellige kategorier prioriteret efter deres særprægsniveau. Ligeledes er det adskillige gange af ECJ blevet fastslået, at der ikke kan ske en *a priori* udelukkelse af visse typer af mærker, idet der altid kræves en konkret og tilbundsående undersøgelse. Det kan dog udledes af europæisk retspraksis, at mærker som er arbitrære, originale og har et fantasifuldt islæt har en stærkere grad af særpræg end eksempelvis banale mærker, og som derved ikke afvises fra registrering²²².

12.1. "Famous" varemærker i amerikansk ret

Den amerikanske Lanham Act indeholder en udvidet beskyttelse af "*famous trademarks*", som i det væsentligste svarer til den europæiske beskyttelse af velkendte varemærker.

Tidligere kunne et varemærke kun opnå status af at være *famous*, såfremt det havde oprindeligt særpræg. Varemærker som havde opnået særpræg gennem indarbejdelse kunne dermed ikke være *famous* varemærker, uanset hvor kendte i kundekredsen de var. Dette blev fastslået i *The Children's place*²²³, hvor det blev udtalt, at "*(the) mark's deficiency in inherent distinctiveness is not compensated by the fact that (the) mark has achieved a significant degree of consumer recognition*". Efter *Victoria's Secret*²²⁴ blev den amerikanske varemærkelov ændret på betydelige områder. *Victoria's Secret* vedrørte dog krænkelserlæren, hvori den amerikanske Supreme Court fastslog, at der må kræves "*actual dilution*". Den nye *Trademark Dilution Revision Act* (2006) har afskaffet kravet om "*actual dilution*", og indeholder desuden en klarere definition af *famous* varemærker.

²²¹ Halpern; Nard; Port, 2007, s.329-335

²²² Phillips, Jeremy, 2003, s.93-95

²²³ *TCPIP Holding Co. v Haar Communs*, 244F.3d88 98 (2001), præmis 98 og Yeh, Brian, *Protecting Famous, Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, CRS Report for Congress, 2006, s.10

²²⁴ *Moseley v V Secret Catalogue Inc.*, No.01-1015, (Victor's little secret)

Ved vurderingen af, om et varemærke er *famous* skal de amerikanske domstole lægge vægt på graden af oprindeligt eller indarbejdet særpræg, varighed og omfang af brugen af varemærket, varighed og omfang af markedsføringen samt graden af genkendelse af varemærket.

For at et varemærke kan anses for at være *famous* skal det være "*widely recognized by the general consuming public of the United States*"²²⁵. Amerikansk ret opstiller dermed et strengere krav end EU-varemærkeretten, hvorefter velkendthed kun kræver en væsentlig del af den relevante kundekreds. Den generelle kundekreds er bredere og dermed vil det også være sværere at bevise, at et varemærke er *famous* i USA. Det er dermed ikke muligt, at kundekredsen udgøres af en snævrere kreds såsom et afgrænset fagområde i modsætning til EU-varemærkeretten, hvorefter den relevante kundekreds kan udgøres af både en bred eller snæver kundekreds til hvem varerne er tilsigtet. Begrebet "*general consuming public*" er ikke helt klart. Det er dog væsentligt, at det afgørende ikke er, om den generelle kundekreds *bruger* det produkt, som varemærket er registreret for, men derimod selve *genkendelsen* af varemærket. Dette kan opnås gennem markedsføring og reklame²²⁶. Endvidere indeholder kriteriet om "*widely recognized*" både et krav om en vis geografisk udtrækning og et krav om en vist demografisk dimension.

I *Mensa*²²⁷ fandt dommeren ikke, at *Mensa* var et *famous* varemærke på trods af, at *Mensa* kunne bevise at 59% i en undersøgelse var bekendt med navnet *Mensa* for en sammenslutning af særdeles intelligente mennesker. Dommeren fandt netop ikke, at det var godtgjort, at kundekredsen anså *Mensa* som et varemærke.

Omvendt kom dommeren til det modsatte resultat i *Louis Vuitton*²²⁸, hvor der var tvivl om, hvorvidt Louis Vuittons "*multicolor*" logo var et *famous* varemærke, og om dette var "*widely recognized by the general consuming public*". Dommeren fandt, at logoet havde opnået en betydelig grad af *fame* indenfor den brede modeverden, hvorfor logoet dermed var et *famous* varemærke²²⁹. Det kan anføres, at den brede modeverden ikke udgør "*the general public*", men kun et enkelt fagområde, hvorfor afgørelsen står i modsætning til *Mensa*. Der er således heller ikke overensstemmelse i amerikansk retspraksis om fortolkningen af "*the general public*".

13. Konklusion

Der er sket en betydelig udvikling af særprægsbedømmelsen i EU-domstolenes retspraksis - både i relation til oprindeligt særpræg og indarbejdelse af særpræg. I de seneste år har ECJ i en række essentielle afgørelser udtalt sig om hvilke registreringskriterier, der gælder for forskellige varemærketyper samt særprægskravets nærmere indhold. Dog har ECJ undladt at udstede klare retningslinjer, hvilket har ført til anvendelse af uensartede kriterier og en inkonsekvent praksis hos registreringsmyndighederne.

²²⁵ 15 U.S.C. § 1125(c)(2), som dog ikke indeholder en udtømmende opregning af de relevante faktorer og Welkowitz, David; *Famous Marks Under the TDRA*, INTA, Juli-august 2009, Vol.99, No.4, s.988

²²⁶ Welkowitz, D., s.990

²²⁷ *American Mensa v Inpharmatica*, 2008, U.S. Dist.Lexis 99394

²²⁸ *Louis Vuitton Malletier v Dooney&Bourke*, 561F.Supp.2d 368 (S.D.N.Y.2008)

²²⁹ Welkowitz, D.,s.992

ECJ og GC har siden *Linde*²³⁰ adskillige gange understreget, at der ikke skal stilles strengere krav ved særprægsbedømmelsen af utraditionelle varemærker. På baggrund af en analyse af retspraksis, er det fastslået, at EU-domstolene reelt ikke anvender de samme kriterier for alle varemærketyper, når det skal vurderes om et mærke har oprindeligt særpræg eller opnået særpræg gennem indarbejdelse. Således har ECJ flere gange erkendt, at det i praksis kan være sværere at godtgøre, at et utraditionelt varemærke, såsom varens form, slogans eller farvemærker, har fornødent særpræg end det er for et ord- eller figurmærke²³¹.

Analysen af retspraksis har vist, at den afgørende barriere for registrering af utraditionelle mærker er, at kundekredsen ikke er vant til at opfatte og dermed anvende sådanne mærker som et kendetegn og adskillelsesmiddel. Den svære udfordring for virksomhederne er derfor at *lære* den relevante kundekreds at benytte sloganet, 3D-mærket eller farvemærket som et *egentligt varemærke*, hvorved mærket kan opnå særpræg gennem *indarbejdelse*. Endvidere har analysen vist, at der gælder helt særlige regler for så vidt angår velkendte mærker. Desuden ses at EU-domstolene har forsøgt at opstille en række supplerende kriterier i særprægsbedømmelsen, hvilke dog endnu ikke er blevet inkorporeret som en fast del af retspraksis.

Hertil kommer at EU-domstolene og OHIM stiller ekstremt strenge og til tider urimelige krav til indarbejdelse af særpræg og til bevisets styrke. I *Bounty* var der fremlagt et omfangsrigt bevismateriale omfattende salgstal for 14 ud af 15 medlemsstater, hvilket ikke fandtes at være tilstrækkeligt. Endvidere tog det Audi 40 år at bevise at sloganet *Vorsprung Durch Technik* havde opnået særpræg gennem indarbejdelse. Nyeste retspraksis synes heller ikke at have lempet kravene på nogen måde. *Lindt* har således i årevis kæmpet for at få registreret den velkendte chokoladehare, som har været på markedet siden 1950'erne. Denne sag er nu indbragt for ECJ, som nu skal tage stilling til, om det er tilstrækkeligt, at der alene sker indarbejdelse af særpræg ved brug dér, hvor mærket har manglet oprindeligt særpræg, og ikke i de medlemsstater hvor mærket allerede er registreret. ECJ's udtalelse i denne sag vil være af afgørende betydning for at opnå klarhed over hvilke kriterier, der stilles til indarbejdelse af særpræg og bevisets omfang.

Den uensartede og uforudsigelige praksis hos både ECJ, GC og OHIM er adskillige gange blevet kritiseret. Med henblik på at evaluere det europæiske varemærkesystems funktion har Max Planck Institute i 2011 foretaget en gennemgående undersøgelse heraf. I rapporten²³² er bl.a. rettet en skarp kritik af de uklare kriterier for særprægsbedømmelsen af forskellige mærketyper, den uklare definition af særprægskravets indhold, den evidente sammenblanding af VMF art. 7(1)(b)-(d) og de uforholdsmæssigt strenge krav til beviset for indarbejdet særpræg. Rapporten stiller ligeledes

²³⁰ Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 42 og 49, C-299/99, *Phillips*, præmis 48, C-136/02P, *Maglite*, præmis 30

²³¹ Sag C-53-55/01, *Linde*, præmis 48, C-64/02P, *Das Prinzip der Bequemlichkeit*, præmis 34, C-456-457/01P, *Henkel*, præmis 30-31

²³² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law; *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*

skarpt på det territoriale krav til indarbejdelse af særpræg, herunder om dette reelt harmonerer med varemærkets enhedskarakter. Det fremgår således heraf, at "*OHIM have a tendency to require Community wide proof, when the mark in question is considered to lack distinctive character throughout the territory*"²³³.

Det bør derfor overvejes, hvorvidt manglende indarbejdet særpræg i blot nogle enkelte medlemsstater fortsat skal udgøre en hindring for, at et mærke kan opnå indarbejdet særpræg i "Fællesskabet" - særligt i de tilfælde, hvor mærket er massivt indarbejdet i nogle medlemsstater, som udgør størstedelen af markedet. Dette synes som en urimelig barriere, idet det vil være praktisk talt umuligt og forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at dokumentere indarbejdelse i samtlige 27 medlemsstater. Derimod burde vurderingen af indarbejdelse af særpræg ske i relation til Fællesskabet som helhed, og ikke separat for hver enkelt medlemsstat, hvilket tillige må følge af EU-varemærkets enhedskarakter.

På den anden side gælder der dog et afgørende hensyn til, at der ikke sker en for vidtgående monopolisering af ord, slogans, former og farver, som reelt vil kunne komme den effektive konkurrence på det indre marked til skade. Netop af denne grund inddrages ofte et hensyn til friholdelsesbehovet og *common use*-doktrinen.

Der henstår således fortsat en række uafklarede spørgsmål vedrørende særprægsbedømmelsens nærmere indhold. På baggrund af Max Planck rapporten må det forventes, at der bliver udarbejdet nye og klarere retningslinjer med henblik på at etablere en mere ensartet praksis, som løser de problemstillinger, som er rejst i nærværende afhandling vedrørende bedømmelsen af oprindeligt og indarbejdet særpræg og hvilke kriterier, der skal gælde for registrering af forskellige mærketyper.

14. Litteraturliste

Lovgivning og administrative forskrifter:

EU:

Forslag til Rådets Første Direktiv om Indbyrdes Tilnærmelse af Medlemsstaternes Lovgivninger Vedrørende Varemærker og Forslag til Rådets Forordning om EF-Varemærke, KOM (1980) 0635, 19. november 1980

Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 49/94 om EF-varemærker

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

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

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

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Law

²³³ S.17

Guidelines concerning Proceedings Before The Office For Harmonization In The Internal Market, Part B, Examination, April 2008

Yearly Overview Decisions of The Boards of Appeal, 2008, 2009, 2010, OHIM

USA:

The Lanham Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1125-1127

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), 6th Edition

Litteratur:

EU:

Bainbridge, David; *Intellectual Property, Fifth Edition*, Pearson Education Limited, 2002

Bently, L.; Sherman, B.; *Intellectual Property Law*, 2nd edition OUP, Oxford 2004

Colston, Catherine; Galloway, Jonathan; *Modern Intellectual Property Law*, 3rd edition, Taylor & Francis Ltd., 2010

Dinwoodie, Graeme B.; *Trademark Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar 2008

Helset, Per; Reimers, Felix; Melander Stene, Toril; Vik, Ragnar: *Immaterialrett og produktetferlikning mv. etter markedsføringsloven*, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2009

Keeling, David; *Intellectual Property in European Law*, Volume 1, Oxford University Press, 2003

Lundell, E., *Okonventionella Varumärken*, 2007

MacQueen; Waelde; Laurie; *Contemporary Intellectual Property*, Oxford University Press, 2007

Madsen, Palle Bo: *Markedsret Del 3 - Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 5. udg., 2008

Phillips, Jeremy; *Trade Mark Law - A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003

Seville, Catherine; *EU Intellectual Property Law and Policy*, Edward Elgar, 2009

Schovsbo, Jens; Rosenmeier, Morten: *Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udg., 2008

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

Wallberg, Knud: *Varemærkeret: Varemærkeloven of Fællesmærkeloven med kommentarer*, Jurist- og Økonomforbundet, 4. udg., 2008

USA:

Halpern, Sheldon; Nard, Craig Allen; Port, Kenneth; *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2nd edition, 2007, Kluwer Law

Welkowitz, David; *Famous Marks Under the TDRA*, INTA, Juli-august 2009, Vol. 99, No. 4

Yeh, Brian, *Protecting Famous, Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, CRS Report for Congress, 2006

Artikler:

Ahuja, Dr. V.K.; *Non-traditional Trade Marks New Dimension of Trade Marks Law*, EIPR, Vol. 32, Issue 11, 2010

Donnellan, Laura; *Three-Dimensional Trade Marks: The Mars and Lindt Cases*, EIPR, Vol. 32, Issue 3, 2010

Gevers, Ellen; *"To Prove": Testing the Truth Evidence and Surveys in TM cases – the EU perspective*, ECTA, 27th Annual Meeting in Killarney.

Tilgængelig på http://www.ecta.org/IMG/pdf/gevers_text_1_.pdf

Handler, M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR 2005, s. 309-312

Hidaka; Tatchell; Daniels; Trimmer & Cooke: *A sign of the Times? A Review of Key Trade Mark Decisions of the European Court of Justice and Their Impact Upon National Trade Mark Jurisprudence in the EU*, The Trademark Reporter, Official Journal of INTA, Vol. 94, No. 5, September-October 2004.

Tilgængelig på http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2094/vol94_no5_a8.pdf

Humphreys, Gordon; *Non-conventional Trade Marks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal*, Vol. 32, Issue 9, 2010

Kalman, Laurence; Atkinson, Patrick; *Full examination required when assessing distinctiveness of single-letter trade marks*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2011, Vol. 6, No. 2, s. 71-72

Lagarde, Laetitia; *Chocolate bunny fails distinctiveness test*, Marques – Association of European Trade Mark Owners, 24. December 2010

Tilgængelig på www.marques.org/class46/default.asp?D_A=2010225

Palladino, V.N.; *Assessing Trademark Significance – Genericness, Secondary Meaning and Surveys*, The Trademark Reporter, Official Journal of the International Trademark Association, Vol. 92, July-August 2002, no. 4, s. 859-860

Tilgængelig på http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2092/vol92_no4_a3.pdf

Parchmann, Stefanie; *Chocolate Trade Marks Reviewed*, Managing Intellectual Property, 01.03.2010

Tilgængelig på www.managingip.com/article den 26.04.2011.

Phillips, Jeremy, *Alpha? Bet it's registrable...*, 14. september 2010, kommentar til sag C-265/09 P. Tilgængelig på <http://ipkitten.blogspot.com/2010/09/alpha-bet-its-registrable.html> den 3. juli 2011.

Schulze, *Registrering Colour Trade Marks in the European Union*, EIPR, Vol. 25, Issue 2, February 2003, s. 55-61

Simon, Ilanah; *What's Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks*, EIPR, Vol. 25, Issue 7, July 2003

Soutoul, Franck; Bresson, Jean-Philippe; *Slogans as Trademarks – European and French Practice*, WipoMagazine, April 2010.

Tilgængelig på http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html den 29.06.2011

The Trademark Reporter; *Annual Review – The Thirteenth Annual International Review of Trademark Jurisprudence*, Official Journal of INTA, Vol. 96, No. 2, March-April 2006, s. 381-382

Bush, Douglas; *Proving your Point in a U.S. Trademark dispute: A review of acquired distinctiveness, likelihood of confusion, dilution and the role of survey evidence*, ECTA, 27th Annual Meeting in Killarney

Hoffman, Ivan; *Trademark Dilution: The "Victoria's Secret" Case*,

Tilgængelig på www.ivanhoffman.com/dilution.html den 9. september 2011

Øvrige:

Patent- og Varemærkestyrelsens guidelines på <http://vmguidelines.dkpto.dk>

Guidelines fra Intellectual Property Office UK på <http://www.ipo.gov.uk>

OHIM, *SSC009 – Statistics of Community Trade Marks 2010*

Tilgængelig på <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do>

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich: *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2011

15. Retspraksis og sagsoversigt

ECJ:

Sag C-349/95, *F. Loendersloot Internationale Expeditie ved Frits Loendersloot v George Ballantine & Son Ltd m.fl.* [1997] ECR I-6227

Sag C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1998] ECR I-5507

Sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger* [1999] ECR I-2779

Sag C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA* [1999] ECR I-5421 – (CHEVY)

Sag C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd* [2002] ECR I-5475 (Philips' trehovedede barbermaskine)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd* [2005] ECR I-6135 (HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT)

Sag C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau* [2004] ECR I-1619 (POSTKANTOOR)

Sag C-383/99P, *Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2001] ECR I-6251 (BABY-DRY)

Sag C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.* [2001] ECR I-6959 (BRAVO)

Sag C-104/00P, *DKV Deutsche Krankenversicherung AG Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR I-7561 (COMPANYLINE)

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

Sag C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau* [2003] ECR I-3793 (farven orange)

Sag C-191/01P, *Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v Wm. Wrigley Jr. Company* [2003] ECR I-12447 (DOUBLEMINT)

Sag C-218/01, *Henkel KGaA* [2004] ECR I-1725 (beholder til flydende vaskemiddel)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-456-457/01, *Henkel KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR I-5089

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH* [2004] ECR I-6129

Sag C-64/02P, *Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) v Erpo Möbelwerk GmbH* [2004] ECR I-10031

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-136/02 P, *Mag Instrument Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR I-9165

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-329/02, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR I-8317 (SAT.2)

Sag C-24/05 P, *August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2006] ECR I-5677 (formen på Werther's bolsje)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-25/05P, *August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2006] ECR I-5719 (Werther's bolsjepapir)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-108/05, *Bovemij Verzekeringen NV v Bene/ux-Merkenbureau*) [2006] ECR I-7605 (EUROPOLIS)
Sag C-144/06P, *Henkel KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR I-8109 (rektangulær tablet med oval, blå kerne)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-238/06, *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR I-9375 (plastikflaske i 3D form)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-304/06, *Eurohypo AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] ECR I-3297
Sag C-102/07, *Adidas v Marca Moda, H&M m.fl.* [2008] ECR I-2439 (Adidas II)
Sag C-301/07, *PAGO International v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH* [2009] ECR I-9429
Sag C-398/08, *Audi AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2010] ECR I-535

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag C-265/09 P, *Borco-Marken-Import Matthiesen v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (a) – ikke trykt
Sag C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (Chokoladehare) – ikke trykt

GC:

Sag T-91/99, T-91/99 *Ford Motor v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2000] ECR II-1925 (OPTIONS)
Sag T-30/00, *Henkel KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2001] ECR II-2663 (to-farvet opvasketablet)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-34/00, *Eurocool Logistik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR II-683

Sag T-88/00, *Mag Instrument Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR II-467

Sag T-138/00, *Erpo Möbelwerk GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market* [2001] ECR II-3739

Sag T-360/00, *Dart Industries Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR II-3867 (ULTRAPLUS)

Sag T-63/01, *Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR II-5255 (formen på et stykke sæbe)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-122/01, *Best Buy Concepts Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2003] ECR II-2235

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-130/01, *Sykes Enterprises, Incorp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2002] ECR II-5179 (REAL PEOPLE REAL SOLUTIONS)

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

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-396/02, *August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR II-3821 (Werther's bolje)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-402/02, *August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR II-3849 (Werther's bolsjepapir)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-304/05, *Cain Cellars, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR II-112 (pentagon)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

T-405/05, *Manpower Personalservice v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] ECR II-2883 (MANPOWER)

Sag T-441/05, *IVG Immobilien AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR II-1937

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-460/05, *Bang & Olufsen A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR II-4207

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

T-70/06, *Audi AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] ECR II-131

Sag T-141/06, *Glaverbel v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2007] ECR II-114 (mønstreret glas)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-302/06, *Paul Hartmann AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] n.y.r.

T-67/07, *Ford Motor Co. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] n.y.r. (FUN)

Sag T-378/07, *CNH Global NV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (farverne rød, sort og grå) – ikke trykt

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-435/07, *New Look v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2008] ECR II-296

T-28/08, *Mars Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2009] ECR II-106, (Bounty Bar)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

[Sag T-137/08](#), *BCS SPa v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2009] ECR II-4047 (John Deere - farverne grøn og gul på traktor)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-336/08, *Chocoladefabriken Lindt v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, (Chokoladehare) – ikke trykt

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-337/08, *Chocoladefabriken Lindt v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, (Rensdyr)

Sag T-12/09, *Alexander Gruber v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, (PUN THE GOLBE) – ikke trykt

Sag T-299-300/09, *Gühning OHG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* – ikke trykt

Sag T-404-405/09, *Deutsche Bahn AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* – ikke trykt

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Sag T-523/09, *Smart Technologies ULC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH – "We Make Special (Things) Simple") – ikke trykt

Øvrige

Sag R 175/2000-4, *De Boer Stalinrichtingen BV's application*

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

Z.B. 24/98, *Deutsche Telekom* (MAGENTA)

Reg.nr. 31336, *Kraft Jacobs Suchard AG*, (MILKA)

Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. [1990] 1 All ER

Mfg. Co. v. Briley, 207 F.2d 519, 522, 99 U.S.P.Q. 303 (5th Cir. 1953).

Ambercrombie & Fitch v Hunting World Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

TCPIP Holding Co. v Haar Communs, 244 F.3d88 98 (2001)

Moseley v V Secret Catalogue Inc., No.01-1015, (Victor's little secret)

American Mensa v Inpharmatica, 2008, U.S. Dist. Lexis 99394

Louis Vuitton Malletier v Dooney&Bourke, 561 F. Supp. 2d 368 (S.D.N.Y. 2008)

Billederne er fjernet af redaktionen i respekt for ophavsrettighederne

AG's forslag til afgørelse:

AG Cosmas' forslag til afgørelse af 5. maj 1998 i sag C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger* [1999] ECR I-2779

AG Colomer's forslag til afgørelse af 31. januar 2002 i sag C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau* [2004] ECR I-1619 (POSTKANTOOR)

AG F.G. Jacobs forslag til afgørelse af 11. marts 2004 i sag C-329/02 P, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* [2004] ECR I-8317

AG Y. Bot's forslag til afgørelse af 6. maj 2010 i sag C-265/09P, *Borco-Marken-Import Matthiesen v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (a)

AG Kokott's forslag til afgørelse af 27. januar 2005 i sag C-353/03, C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd* [2005] ECR I-6135 (HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT)

AG Colomer's forslag til afgørelse af 16. januar 2008 i sag C-102/07, *Adidas v Marca Moda, H&M m.fl.* [2008] ECR I-2439 (Adidas II)