

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremSAT den 14. januar 2003<sup>1</sup>

1. Bundespatentgericht har forelagt Domstolen tre spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker<sup>2</sup>, i forbindelse med tredimensionale tegn, som består af varens form. Den forelæggende ret ønsker navnlig at få oplyst, om emballager i henhold til de nævnte bestemmelser skal sidestilles med indholdet (det første spørgsmål). Den nationale domstol er også i tvivl om, hvilke kriterier der skal anvendes ved bedømmelsen af, om de nævnte tegn har særpræg (det andet spørgsmål), og hvilken betydning andre medlemsstaters praksis skal tillægges ved efterprøvelsen af betingelserne for registrering.

2. Svarene på disse spørgsmål kan let udledes af den eksisterende retspraksis vedrørende varemærker.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1 (herefter »varemærkedirektivet« eller blot »direktivet«).

### Baggrund

3. Den 18. juni 1998 ansøgte Henkel KGaA (herefter »Henkel«), der er et selskab med hjemsted i Düsseldorf (Tyskland), som fremstiller kemiske derivater, om registrering i det tyske nationale register af formen af en emballage som tredimensionalt farvet varemærke for »flydende uldvaskemiddel«.

4. Deutsches Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3 (den tyske patent- og varemærkemyndighed, afdelingen for varer i klasse 3), afslog ansøgningen med den begrundelse, at den omhandlede form var en sædvanlig emballageform for de varer, for hvilke der ansøgte om registrering, der ikke havde karakter af en oprindelsesangivelse, og som følgelig savnede det fornødne særpræg.

5. Henkel anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Bundespatentgericht (Forbundsdomstolen for patent- og varemærkesager) og gjorde gældende, at det ansøgte varemærke havde særpræg på grund af dets helhedsindtryk, da det ved sin konkrete kombination af form og farve (elementer, som forbrugeren identificerer som oprindelsestegn) klart adskilte sig fra konkurrenternes varer. Henkel fremlagde endvidere resultaterne af en undersøgelse, som selskabet havde fået foretaget, og hvoraf det fremgik, at en betydelig del af forbrugerne havde henført et bestemt vaskemiddel til den flaske, der ansøgte registreret.

sagen og at forelægge Domstolen følgende spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivet:

»1) Gælder det ved tredimensionale varemærker, som består af emballagen til en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand (som f.eks. væsker), hvor varens emballage varemærkeretligt således ligestilles med varens udformning, at

Det ansøgte varemærke var efter Henkels opfattelse heller ikke omfattet af forbuddet mod at registrere beskrivende tegn, der skal holdes til rådighed for de erhvervsdrivende, da omsætningen ikke var tvunget til at anvende den omhandlede form og farve, men kunne anvende mange forskellige flaskeformer til uldvaskemiddel.

a) varens emballage udgør varens udformning i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e)'s forstand

b) varens emballage kan tjene til at betegne den emballerede vares (ydre) beskaffenhed i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)'s forstand?

### De præjudicielle spørgsmål

6. På den baggrund har Bundespatentgericht, 24. Afdeling (varemærkeafdelingen), den 10. april 2001 besluttet at udsætte

2) Foreligger det for registreringen fornødne særpræg i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)'s forstand ved et tredimensionalt varemærke, som består af emballagen til en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand,

såfremt den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitskøber også uden at foretage undersøgelser og sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed kan genkende det ansøgte tredimensionale varemærkes kendetegn, der afviger fra normen eller branchesædvanen, og som derfor kan tjene til at angive oprindelsen?

### Gennemgang af de præjudicielle spørgsmål

8. De tre forelagte spørgsmål vedrører fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e), der lyder således:

- 3) Kan en sådan bedømmelse af, om det fornødne særpræg foreligger, foretages alene ud fra forståelsen i den pågældende nationale omsætning, uden at det er nødvendigt at foretage en yderligere officiel undersøgelse af, om og i hvilket omfang der er registreret eller sket afvisning af registrering af identiske eller lignende varemærker i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater?»

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

### Retsforhandlinger ved Domstolen

- b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

7. Anmodningen om præjudiciel afgørelse blev registreret på Domstolens Justitskontor den 29. maj 2001. Efter afslutningen af den skriftlige forhandling, hvor det kun var Kommissionen, der indgav indlæg, blev der den 14. november 2002 afholdt retsmøde, hvorunder også repræsentanterne for det sagsøgende selskab deltog.

- c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografi-

ske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

*Om det første præjudicielle spørgsmål*

[...]

9. Det første spørgsmål vedrører den varemærkeretlige kvalifikation af emballagen af varer, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, sådan som det er tilfældet for væsker. Den forelæggende ret spørger, om — og i givet fald i hvilket omfang — varen i disse tilfælde skal sidestilles med sin form.

e) tegn, som udelukkende består af

— en udformning, som følger af varens egen karakter

10. Når en vare almindeligvis i omsætningen sælges tappet på flaske, kan emballagen efter min mening ikke *sidestilles* med varen, men udgør en bestanddel af denne vare. For forbrugeren er emballagen endvidere det eneste synlige element, der kan tjene til at adskille varerne fra hinanden, hvorfor den udgør den eneste bestanddel af varen, der er varemærkeretligt relevant.

— en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller

— en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

11. Dette resultat kan synes at være i strid med ordlyden af direktivets artikel 2, hvor efter »[e]t varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller *emballage*, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser

[...]«

fra andre virksomheders«<sup>3</sup>. Formelt set må *vare* og *emballage* anses for at være forskellige. Imidlertid må bestemmelserne i et direktiv, der generelt ikke udmærker sig ved teknisk set at være affattet præcist, læses i lyset af dets ånd og formål.

12. Hvad angår væsker, der ligesom gasser og visse stoffer i korn- eller løsforn, der ikke udgør et »legeme«, da de bl.a. ikke har en bestemt størrelse eller udformning, er emballagen den eneste form, som forbrugeren kan opfatte, og som lader sig afbilde grafisk. Den for varemærkeretten relevante tredimensionale form er med hensyn til denne type af stoffer formen af den emballage, hvori de emballeres, hvorfor der på dette område ved *vare* skal forstås den beholder, hvori den markedsføres.

13. I øvrigt svarer det ikke til de reelle forhold på markedet, hvis der sondres mellem beholderen og dens indhold og kun sidstnævnte betegnes som *vare*: For mange genstande kan emballagens kendetegn være afgørende for, at der bliver gjort en forretning. Emballagen afgør på grund

af sin størrelse den mængde, der tilbydes, på grund af sin form funktionaliteten og på grund af sit materiale vægten. Disse forhold kan i forbrugernes øjne endda have større betydning end de egenskaber, det flydende stof har eller antages at have.

14. Det følger af denne identitet mellem beholder og vare, når varen er emballeret i omsætningen, at beholderen bl.a. i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) og e), må anses for at være identisk med varens udformning.

15. Med hensyn til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), udgør den identitet, som jeg har anført, et tvingende hensyn til den almene interesse. Hvis emballagen blev anset for at være adskilt fra det stof, den indeholder, således at begrænsningerne med hensyn til *varens* form — som Henkel har anført — ikke er anvendelige på emballagen, ville det absolutte forbud, der ikke kan afsvækkes med tiden, som tredimensionale former med æstetisk værdi eller funktionelle egenskaber er underlagt, meget let kunne omgås.

16. Endelig kan der — kun til illustration, da de ikke er retligt bindende<sup>4</sup> — henvises

3 — Min fremhævelse.

4 — Direktivets bestemmelser indeholder nemlig ingen henvisninger til de omhandlede retsakter. Jf. dom af 26.2.1991, sag C-292/89, Antonissen, Sml. I, s. 745, præmis 18.

til Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers fælles erklæringer, der blev optaget i Rådets mødeprotokol i forbindelse med vedtagelsen af varemærkedirektivet, hvori der henvises til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), således:

kriterier, som den nationale ret skal anvende ved bedømmelsen af et tredimensionalt varemærkes særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) (konkret særpræg). Retten spørger, om den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitskøber uden at foretage undersøgelser og sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed skal være i stand til at genkende de kendetegn, der adskiller en bestemt form.

Rådet og Kommissionen er af den opfattelse, at når varen er emballeret, omfatter udtrykket »udformning« af varen ligeledes emballagens udformning.

17. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer det første præjudicielle spørgsmål med, at der ved tredimensional *vare* i varemærkeretlig henseende skal forstås emballagens udformning, når der er tale om varer, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand.

19. Siden dommen af 16. juli 1998, Gut Springenheide og Tusky<sup>5</sup>, har Domstolen anvendt et ensartet og alment gældende kriterium for at afgøre, om en betegnelse, et varemærke eller en oplysning i en reklame kan vildlede køberen, på grundlag af den formodede opfattelse hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, uden at der skal gennemføres en sagkyndig undersøgelse eller bestilles en opinionsundersøgelse<sup>6</sup>.

### *Om det andet præjudicielle spørgsmål*

18. Den forelæggende ret har anmodet om at få oplyst den præcise definition af de

20. Dette kriterium for bedømmelsen er blevet bekræftet med samme formulering i

<sup>5</sup> — Sag C-210/96, Sml. I, s. 4657.

<sup>6</sup> — Samme dom, præmis 31.

en række domme på forskellige områder<sup>7</sup>. Naturligvis også på varemærkeområdet<sup>8</sup>.

Det skal tilføjes, at en begrænsning af beskyttelsen til en eller flere vare- eller tjenesteydelsesklasser og den begrænsning, der følger af varemærkets territoriale gyldighed, forudsætter, at bedømmelsen af særpræget foretages ud fra synspunktet hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer eller tjenesteydelser på det område, som registreringen er ansøgt for.

Domstolen har endvidere for nylig udtalt, at det konkrete særpræg ved et tegn, der består af en vares form, skal bedømmes efter det samme kriterium<sup>9</sup>.

21. Der er ikke nogen grund til at afvige fra disse betragtninger med hensyn til — i dette konkrete tilfælde — præsentationsformen for varer, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand.

Hvis den nationale ret kan bedømme et tegns adskillelsesevne på grundlag af den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger har, synes det ikke at være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser som de undersøgelser og sammenligninger, Bundespatentgericht henviser til. Omvendt fritager sådanne undersøgelser ikke de nationale retter fra at udøve deres eget skøn med udgangspunkt i normen for gennemsnitsforbrugeren, sådan som denne er defineret i fællesskabsretten<sup>10</sup>.

22. Jeg foreslår derfor, at Domstolen besvarer det andet præjudicielle spørgsmål med, at registreringsmyndigheden og i givet fald den nationale ret ved vurderingen af, om et tredimensionalt tegn, som består af formen af en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, er udelukket fra registrering i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), bl.a. skal lægge den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de omhandlede varer og tjenesteydelser har, til grund, uden at det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser i form af analyser eller sammenligninger.

7 — Jf. dom af 28.1.1999, sag C-303/97, Sektellerei Kessler, Sml. I, s. 513, præmis 36, af 13.1.2000, sag C-220/98, Estée Lauder, Sml. I, s. 117, præmis 27, og af 21.6.2001, sag C-30/99, Kommissionen mod Irland, Sml. I, s. 4619, præmis 32.

8 — Jf. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26.

9 — Jf. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 63.

10 — Jf. punkt 29 i generaladvokat Fennellys forslag til afgørelse af 16.9.1999 i den i fodnote 7 nævnte Estée Lauder-sag.

*Om det tredje præjudicielle spørgsmål*

23. Endelig ønsker Bundespatentgericht at få oplyst, om der ved bedømmelsen af det individuelle særpræg for det omhandlede tegn kan eller skal tages hensyn til andre medlemsstaters registreringsmyndigheders eller retters praksis ved registrering af identiske eller lignende varemærker.

24. Ved varemærkedirektivet tilstræbes det, at medlemsstaternes lovgivninger tilnærmes indbyrdes derved, at de harmoniseres, men de skal ikke gøres fuldstændig ens. De nationale administrative myndigheder og retter er derfor forpligtet til at fortolke national ret i lyset af direktivets ordlyd og formål, for at fremkalde det med direktivet forfulgte resultat og dermed efterkomme artikel 249, stk. 3, EF<sup>11</sup>, hvorved der i givet fald kan rettes henvendelse til Domstolen ved en præjudiciel anmodning.

Imidlertid foreligger der hverken mellem Domstolen og de nationale retter eller

mellem retterne i den ene og den anden medlemsstat et over-underordningsforhold. Ud over at de samme fortolkningsprincipper skal anvendes, er der ingen forpligtelse til at komme til de samme resultater. Herudover kan gennemsnitsforbrugerens opfattelse, som jeg har nævnt ovenfor, være forskellig på forskellige områder, hvorfor en medlemsstats praksis ikke kan være bindende for en anden medlemsstats organer. Af forsigtigheds- og gensidige loyalitetsgrunde, der har deres grundlag i det resultatorienterede mål, som jeg har nævnt ovenfor, udgør denne praksis — og navnlig den begrundelse, som den støttes på — imidlertid en nyttig indikation, som den kompetente myndighed kan medtage i sin bedømmelse af et tegns fornødne særpræg. Der er imidlertid ikke noget, der tvinger myndigheden til af egen drift at foretage administrative undersøgelser på dette område.

25. Jeg foreslår derfor, at Domstolen besvarer det tredje præjudicielle spørgsmål med, at de kompetente nationale organer ved bedømmelsen af det konkrete særpræg ved tegn, der skal udgøre varemærker, ikke er forpligtet til at tage hensyn til den praksis, der anvendes i andre medlemsstater med hensyn til varer og tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke der ansøges om registrering.

<sup>11</sup> — Jf. med hensyn til harmoniserede varemærker dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 22.

## Forslag til afgørelse

26. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at de spørgsmål, der er forelagt af Bundespatentgericht, besvares som følger:

- »1) Når der er tale om varer, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, skal der ved *vare* i varemærkeretlig henseende forstås emballagens udformning.
  
- 2) Registreringsmyndigheden og i givet fald den nationale ret skal ved vurderingen af, om et tredimensionalt tegn, som består af formen af en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, er udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, bl.a. lægge den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de omhandlede varer og tjenesteydelser har, til grund, uden at det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser i form af analyser eller sammenligninger.
  
- 3) De kompetente nationale organer er ved bedømmelsen af det konkrete særpræg ved tegn, der skal udgøre varemærker, ikke forpligtet til at tage hensyn til den praksis, der anvendes i andre medlemsstater med hensyn til varer og tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke der ansøges om registrering.«