



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
H. SAUGMANDSGAARD ØE
fremsat den 22. november 2018¹

Sag C-578/17

**Oy Hartwall Ab
procesdeltager:
Patentti- ja rekisterihallitus**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Finland))

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 2 – artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3 – registreringshindringer og ugyldighedsgrunde – fornødent særpræg – særpræg opnået ved brug – iboende særpræg – grafisk gengivelse – farvemærke eller figurmærke – farvemærke præsenteret som figurmærke – betingelser for registrering – varemærkekatégorier – varemærketyper – uoverensstemmelser i varemærkeansøgningen«

I. Indledning

1. Med denne anmodning om præjudiciel afgørelse har Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Finland) stillet Domstolen en række præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkning af kravet om grafisk gengivelse i artikel 2 samt kravet om fornødent særpræg i artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95/EF².

2. Anmodningen om præjudiciel afgørelse er opstået i forbindelse med en tvist mellem selskabet Oy Hartwall Ab og Patentti- ja rekisterihallitus (patent- og registerforvaltningen, Finland). Sidstnævnte afslog en varemærkeansøgning fra Oy Hartwall om registrering af et farvemærke med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg som farvemærke. Farvemærket var i ansøgningen gengivet grafisk som en figur.

3. Sagen rejser dermed spørgsmål om, hvordan kravet om grafisk gengivelse og kravet om fornødent særpræg i direktiv 2008/95 skal fortolkes i relation til en mulig registrering af et farvemærke. Med de forelagte spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 2 og artikel 3 er til hinder for, at man kan få registreret et farvemærke, når det grafisk er gengivet som en figur i varemærkeansøgningen.

¹ – Originalsprog: dansk.

² – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) (herefter »direktiv 2008/95«).

4. Jeg vil i dette forslag til afgørelse redegøre for grundene til, dels at direktivets artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, efter min opfattelse skal fortolkes således, at det har betydning for fortolkningen af kravet om fornødent særpræg, om et varemærke søges registreret som figurmærke eller som farvemærke, dels at artikel 2 er til hinder for registrering af et varemærke som i den foreliggende sag, der i sin grafiske gengivelse viser en figur, men som ansøgeren søger registreret som farvemærke.

II. Retsforskrifter

A. Direktiv 2008/95³

5. Artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, har følgende ordlyd:

»Et 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.«

6. Artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, der vedrører registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, lyder:

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

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller efter registrering.«

B. Finsk ret

7. Direktiv 2008/95 er gennemført i finsk ret ved varemærkelov nr. 7/1964 af 10. januar 1964, hvis relevante affattelse for denne sag senest er ændret ved lov nr. 56/2000.

8. I henhold til varemærkelovens § 1, stk. 2 (hvis relevante affattelse for denne sag senest er ændret ved lov nr. 39/1993), kan alle tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, udgøre et varemærke. Bestemmelsen oplister videre, at et varemærke navnlig kan bestå af ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage.

3 – Direktiv 2008/95 har ophævet og erstattet Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1). Artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95, der skal fortolkes i denne sag, er en uændret videreførelse af artikel 2 og 3 i direktiv 89/104. Praxis vedrørende direktiv 89/104 er derfor også relevant i denne sag. Direktiv 2008/95 er blevet erstattet af det nye varemærkedirektiv, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), hvis gennemførelsesfrist er fastsat til den 14.1.2019.

9. Det varemærke, der ønskes registreret, skal i henhold til varemærkelovens § 13 (hvis relevante affattelse for denne sag senest er ændret ved lov nr. 56/2000) tjene til at skelne varemærkeindehaverens varer fra andres varer. Et varemærke, som udelukkende eller kun let ændret eller suppleret kan tjene til at betegne produkternes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller tidspunktet for produkternes fremstilling, anses ikke i sig selv for at have fornødent særpræg. Ved bedømmelsen af tegnets særpræg skal der i henhold til bestemmelsen tages hensyn til alle omstændigheder, navnlig hvor længe og hvor omfattende varemærket har været brugt.

III. Hovedsagen, de præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen

10. Selskabet Oy Hartwall ansøgte den 20. september 2012 om registrering af det nedenfor viste tegn hos patent- og registerforvaltningen. Ifølge den grafiske gengivelse af tegnet består tegnet af et blå bånd, hvis kanter har en tynd, grå indfatning. Tegnet blev ansøgt registreret som farvemærke for varer i klasse 32, mineralvand. Oy Hartwall oplyste følgende om farven: Tegnets farver er blå (PMS 2748, PMS CYAN) og grå (PMS 877).



11. Oy Hartwall havde i ansøgningen forelagt patent- og registerforvaltningen en markedsundersøgelse, hvori deltagerne havde fået beskrevet det anmeldte mærke, samt en udtalelse fra to ansatte i selskabet om anvendelsen af mærket som kendetegn for selskabets produkter.

12. Oy Hartwall præciserede efter forespørgsel fra patent- og registerforvaltningen, at selskabet ansøgte om registrering af det ansøgte varemærke som farvemærke og ikke som figurmærke.

13. Patent- og registerforvaltningen afviste ansøgningen ved afgørelse af 5. juni 2013 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg. I begrundelsen for afgørelsen blev det bl.a. anført, at der efter patent- og registerforvaltningens normale praksis ikke kan tillades registrering af en eneret for bestemte farver, medmindre der foreligger velunderbygget dokumentation for, at de anmeldte farver gennem en varig og omfattende brug i relation til de ansøgte varer har opnået fornødent særpræg.

14. Ifølge afgørelsen viste markedsundersøgelsen ikke, at selve farverne, men derimod figurmærket, var kendt. Med det fremlagte var det ikke dokumenteret, at den ansøgte farvekombination var blevet brugt som kendetegn for selskabets varer så længe og i et sådant omfang, at farvekombinationen som følge af denne brug havde opnået fornødent særpræg i Finland på ansøgningstidspunktet.

15. Oy Hartwall indbragte afgørelsen for markkinaoikeus (domstol i handelsretlige sager), der ikke tog selskabets påstand til følge.

16. Det fremgår af begrundelsen fra domstolen i handelsretlige sager, at Oy Hartwall ansøgte om registrering af en farvekombination. Domstolen var bl.a. af den opfattelse, at den grafiske gengivelse af tegnet i ansøgningen ikke indeholdt et systematisk arrangement, hvor de pågældende farver var kombineret på en forud fastlagt og konstant måde. Det ansøgte farvemærke opfyldte dermed ifølge domstolen ikke kravene til den grafiske gengivelse, der stilles til et varemærke i henhold til § 1, stk. 2 i varemærkelov nr. 39/1993, som er en forudsætning for, at et varemærke kan registreres.

17. Oy Hartwall iværksatte appel ved Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager), den forelæggende ret, til prøvelse af afgørelsen fra domstolen i handelsretlige sager.

18. Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) skal nu afgøre, om Oy Hartwalls varemærke skal registreres som farvemærke. Domstolen er i den forbindelse ikke sikker på, hvilken betydning den kvalifikation som farvemærke, der er foretaget i ansøgningen, skal tillægges med hensyn til en mulig registrering af det pågældende varemærke.

19. Ved afgørelse af 28. september 2017 har Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Har det betydning for fortolkningen af betingelsen om et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, om mærket søges registreret som figurmærke eller som farvemærke?
- 2) Såfremt kvalifikationen af varemærket som farvemærke eller figurmærke har betydning for bedømmelsen af, om det har fornødent særpræg, skal varemærket da registreres som farvemærke i overensstemmelse med ansøgningen, selv om det er gengivet som billede, eller kan det kun registreres som figurmærke?
- 3) I tilfælde af, at det er muligt at registrere varemærker, der i ansøgningen er gengivet som billede, som et farvemærke, er det da for registreringen af et varemærke, som i ansøgningen er gengivet grafisk med den nødvendige præcision for registrering af et farvemærke i henhold til Domstolens retspraksis (og det ikke drejer sig om registrering af en farve som varemærke i sig selv, abstrakt, formløst eller ubegrænset) som farvemærke nødvendigt med en velunderbygget dokumentation for en [brug], som den forlanges af patent- og registerforvaltningen, eller en dokumentation herfor i det hele taget?«

20. Der er indgivet skriftlige indlæg af Oy Hartwall, af den finske regering og af Europa-Kommissionen. Den finske regering og Europa-Kommissionen deltog i retsmødet den 6. september 2018.

IV. Bedømmelse

A. Indledende bemærkninger

21. Der blev under retsmødet rejst spørgsmål om Domstolens kompetence i denne sag. Jeg skal i lyset heraf kort bemærke, at Domstolen har kompetence til at besvare de forelagte spørgsmål. Som min besvarelse af de forelagte spørgsmål vil vise, vedrører denne sag ikke fortolkning af finsk ret, men fortolkning af artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95. Det kan ganske vist udledes af direktivets sjette betragtning, at medlemsstaterne fuldt ud bevarer deres frihed til at fastsætte procedureregler for registrering af varemærker. Som også påpeget af den finske regering under retsmødet, skal medlemsstaternes procedureregler dog fastsættes og administreres på en måde, der sikrer overholdelse af de krav om registrering af varemærker, der er harmoniseret ved direktivet. De nationale myndigheder skal med andre ord bl.a. påse, at kravene i direktivet overholdes, herunder kravene i direktivets artikel 2 og 3 om, at alle varemærker, for at kunne registreres, skal kunne gengives grafisk og have fornødent særpræg.

B. De præjudicielle spørgsmål

1. Om betydningen af, hvorvidt mærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke, i relation til fortolkningen af betingelsen om et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 (det første spørgsmål)

22. Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om det har betydning for fortolkningen af betingelsen om et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95, om mærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke⁴.

23. Jeg bemærker indledningsvis, at den finske regering under retsmødet har oplyst, at de finske myndigheder alene har kompetence til at tage stilling til, hvorvidt det ansøgte varemærke kan registreres som farvemærke. Dette skyldes efter det oplyste, at de finske myndigheder i henhold til finsk ret ikke har kompetence til at ændre valget af den varemærketype, som er foretaget i varemærkeansøgningen. Idet Oy Hartwall har ansøgt om registrering af et farvemærke⁵, har de finske myndigheder dermed ikke kompetence til at undersøge, om varemærket i stedet – eller ligeledes – kan registreres som figurmærke⁶.

24. Henset hertil lægger jeg i det følgende til grund, at genstanden for det ansøgte varemærke er et farvemærke. Jeg vil derfor ikke beskæftige mig med spørgsmålet om, hvorvidt Oy Hartwall Ab også ønskede at få registreret mærket som et figurmærke⁷.

25. For at analysere spørgsmål 1 er det, som anført af Kommissionen, nødvendigt at stille følgende to spørgsmål: For det første, hvorvidt det har betydning for fastlæggelsen af den genstand, som søges beskyttet ved registreringen, om varemærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke (a), og for det andet, hvilken betydning det har for vurderingen af, om varemærket har fornødent særpræg, om varemærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke (b).

a) Om betydningen af, at et mærke søges registreret som figurmærke eller farvemærke, i relation til fastlæggelsen af genstanden for det ansøgte varemærke

26. For at besvare dette spørgsmål, er det nødvendigt at beskrive genstanden for et farvemærke og et figurmærke, og navnlig hvad forskellen mellem de to varemærketyper består i.

27. Jeg bemærker i den forbindelse for det første, at direktiv 2008/95 bygger på en klar forudsætning om, at der findes forskellige typer af varemærker.

4 – Den forelæggende ret har i sin formulering af spørgsmålet alene henvist til kravet om fornødent særpræg i direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b), dvs. såkaldt « iboende » særpræg. Henset til, at særpræg opnået ved brug (direktivets artikel 3, stk. 3) også er omdrejningspunkt for den nationale tvist, der ligger til grund for det præjudicielle spørgsmål, idet Oy Hartwall både gør gældende, at det ansøgte varemærke har iboende fornødent særpræg og fornødent særpræg opnået ved brug, har jeg også inkluderet artikel 3, stk. 3, i min besvarelse.

5 – Jf. hertil punkt 10 og 12 i dette forslag til afgørelse.

6 – Af forelæggelseskendelsen fremgår tilsvarende alene, at den forelæggende ret skal afgøre, om det ansøgte varemærke, »der gengives som et kulørt billede, skal registreres som farvemærke«.

7 – Man kunne få denne tanke, idet det – selv om varemærket er søgt registreret som farvemærke – fremgår af forelæggelseskendelsen, at Oy Hartwall Ab dels gør gældende, at virksomheden ikke blot har ansøgt om »beskyttelse for farverne blå og grå i alle tænkelige former«, dels gør gældende, at »varemærket netop ønskes beskyttet således, som det fremgår af den grafiske gengivelse sammenholdt med selskabets varemærkeansøgning, og ikke som en uendelig variation af de farver, der er indeholdt heri«.

28. I henhold til direktivets artikel 2, der har titlen »Varemærkers form«, kan et varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, forudsat at tegnet er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andres. Bestemmelsen oplister eksemplerne »ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage«⁸. Selv om artikel 2 ikke indeholder en egentlig kategorisering af forskellige varemærketyper, er de oplyste tegn således udtryk for, at varemærker kan antage forskellige former.

29. Jeg konstaterer dernæst, at både figurmærker og farvemærker kan udgøre varemærker i artikel 2's forstand. Hvad angår figurmærker svarer disse i realiteten til det oplyste eksempel »afbildninger« i artikel 2. Farvemærker er derimod ikke nævnt blandt de oplyste eksempler i artikel 2⁹, men Domstolen har i de to ledende domme om farvemærker, *Libertel-dommen*¹⁰ og *Heidelberger Bauchemie-dommen*¹¹, fastslået, at farvemærker kan udgøre varemærker i artikel 2's forstand¹².

30. Dette bringer mig videre til det centrale spørgsmål, nemlig hvad der nærmere skal forstås ved et « farvemærke » og « figurmærke », samt hvori forskellen mellem de to varemærketyper består.

31. Et farvemærke er et tegn, der består af en farve eller farvekombination i sig selv uden former eller konturer¹³.

32. Det særlige ved registrering af et farvemærke er, at det er selve farven eller farvekombinationen som sådan, der opnår beskyttelse. Som eksempel på et farvemærke kan jeg henvise til dommen i sagen *Louboutin og Christian Louboutin*, der for nyligt blev afsagt af Domstolens Store Afdeling¹⁴. Sagen vedrørte et Benelux-varemærke, der består af farven rød, som påføres sålen af en højhælet sko. Skoens kontur var ikke en del af det registrerede varemærke¹⁵. I dommen bekræftede Domstolen, at det forhold, at en farve påføres en vare, som dermed i praksis vil udgøre en rumlig afgrænsning af farven, ikke bevirker, at udformningen bliver en del af varemærket¹⁶. Med andre ord var sålen ikke en del af varemærket, selv om den registrerede farve fik en rumlig afgrænsning, når den blev påført sålen af en højhælet sko.

8 – At de oplyste tegn i artikel 2 alene er eksempler og dermed ikke udgør en udtømmende liste, har ud over ordlyden i artikel 2 også støtte i ottende betragtning til direktivet. Heraf fremgår, at »[v]irkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«, og at »med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. Direktivets artikel 2 indeholder listen med eksempler, der er nævnt i ottende betragtning.

9 – Jeg bemærker, at farve eksplicit er nævnt som et eksempel på et varemærke i artikel 3 i det nye varemærkedirektiv 2015/2436.

10 – Dom af 6.5.2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 – Dom af 24.6.2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 – Domstolen fastslog i sagerne, at et farvemærke med henblik herpå skal opfylde tre betingelser. For det første skal det udgøre et tegn. Domstolen udtalte i den forbindelse, at farver normalt anvendes på handelsområdet, fordi de er kønne eller dekorative, uden at de formidler noget særligt betydningsindhold, men at det ikke kan udelukkes, at farver eller farvekombinationer i forbindelse med en vare eller en tjenesteydelse kan udgøre et tegn; jf. dom af 6.5.2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 27), og af 24.6.2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 23). For det andet skal tegnet kunne gengives grafisk, og for det tredje skal tegnet være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders; jf. dom af 6.5.2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 23), og af 24.6.2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 22). Hvad angår anvendelsen af de to sidstnævnte betingelser på farvemærker henviser jeg til min besvarelse af de præjudicielle spørgsmål nedenfor, der netop angår disse.

13 – Jf. eksempelvis præmis 14 og 21 i dom af 6.5.2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), der omtaler et farvemærke som en farve i sig selv uden rumlige begrænsninger, og præmis 15 i dom af 24.6.2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), der omtaler abstrakte og konturløse farver eller farvekombinationer. Samme definition anvendes i øvrigt for registrering af EU-varemærker; jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/626 af 5.3.2018 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 (C/2018/1225). Forordningen finder anvendelse på registrering af EU-varemærker fra den 14.5.2018; jf. dens artikel 39, stk. 2, og i forordningens artikel 3, stk. 3, litra f), beskrives et farvemærke som et varemærke, der udelukkende består af en enkelt farve uden konturer eller af en farvekombination uden konturer.

14 – Dom af 12.6.2018, *Louboutin og Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 – Dom af 12.6.2018, *Louboutin og Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423, præmis 7-10).

16 – Dom af 12.6.2018, *Louboutin og Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423, præmis 24).

33. Som Domstolen indikerede i Libertel-dommen, giver registrering af farvemærker en ganske omfattende beskyttelse. Det begrænsede antal af farver, der reelt er til rådighed, betyder således, at et lille antal registreringer som varemærke for tjenesteydelser eller varer vil kunne udtømme hele den farvepalet, der er til disposition.¹⁷

34. Hvad derimod angår figurmærker består disse af et figurativt element. Ved registrering af figurmærker er det det figurative element, således som det fremgår af den grafiske gengivelse af mærket, der opnår beskyttelse. Såfremt figurmærket er i farver, er det figurmærket, således som det fremstår i de angivne farver, der opnår beskyttelse ved registrering¹⁸.

35. Som det fremgår ovenfor, er de to kategorier af varemærker dermed forskellige, idet et farvemærke beskytter retten til at bruge en bestemt farve eller farvekombination i sig selv, dvs. uden konturer, mens et figurmærke beskytter retten til at anvende figurmærket, nøjagtigt som det fremgår af sin grafiske gengivelse med konturer og eventuelle farver.

b) Om betydningen af, at et mærke søges registreret som figurmærke eller farvemærke, i relation til vurderingen af mærkets fornødne særpræg

36. Spørgsmålet er dernæst, om det har betydning for vurderingen af kravet om fornødent særpræg, om ansøgeren ønsker at opnå beskyttelse af et farvemærke eller figurmærke. Svaret på dette spørgsmål kan efter min opfattelse udledes af Domstolens faste praksis, som jeg i det følgende skal gengive.

37. Det er et grundlæggende krav for registrering af et varemærke, at varemærket har fornødent særpræg; jf. artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3. Det fornødne særpræg betyder, at det er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders¹⁹. Det er således varemærkets grundlæggende funktion at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse²⁰.

38. Det følger af Domstolens faste retspraksis, at et varemærkes fornødne særpræg – uanset om der er tale om iboende fornødent særpræg [artikel 3, stk. 1, litra b)] eller fornødent særpræg opnået ved brug (artikel 3, stk. 3) – skal bedømmes i forhold til to parametre: dels de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, dels den formodede opfattelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser i den berørte kundekreds²¹.

39. Domstolen har videre præciseret, hvordan vurderingen af særpræg opnået ved brug skal foretages i praksis. Den kompetente myndighed skal således foretage en konkret undersøgelse og samlet vurdere de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed hos de relevante omsætningskredse. Disse elementer skal bl.a. vedrøre den brug, der er gjort af varemærket²². I forbindelse med denne vurdering kan der bl.a. tages hensyn til følgende elementer: varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, størrelsen af de investeringer,

17 – Dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 54).

18 – Jf. i samme retning definitionen af figurmærker i Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/626 artikel 3, stk. 3, litra b), hvorefter et figurmærke er et varemærke, hvor der anvendes ikke-standardtegn, -stil eller -layout, eller en grafisk fremstilling eller farve, herunder varemærker, som udelukkende består af figurative elementer eller af en kombination af verbale og figurative elementer.

19 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

20 – Jf. dom af 26.4.2007, Alcon mod KHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis).

21 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

22 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 40 og den deri nævnte praksis).

som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger²³.

40. Hvad dernæst angår spørgsmålet, hvilken betydning vurderingen af kravet om fornødent særpræg har i relation til, om et varemærke søges registreret som farvemærke eller figurmærke, har Domstolen allerede fastslået, at hverken artikel 2 eller artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 sonderer mellem forskellige kategorier af varemærker. Bedømmelseskriterierne for, om farvemærker har fornødent særpræg, herunder særpræg opnået som følge af brug, er derfor principielt ikke anderledes end dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker, herunder figurmærker²⁴. Der kan derfor ikke fastsættes strengere kriterier, der supplerer eller udgør undtagelser til kriteriet om fornødent særpræg, for bestemte varemærketyper²⁵.

41. Jeg bemærker dog, at det samtidig følger af Domstolens praksis, at der for visse typer af varemærker, der har en særlig beskaffenhed, skal tages højde for disse varemærketyperes særlige karakteristika. Dette er bl.a. tilfældet for farvemærker, hvor jeg udleder af Domstolens praksis, der er refereret i det følgende, at der skal tages højde for to forhold på grund af farvemærkers særlige karakteristika.

42. For det første har Domstolen således fastslået, at et farvemærke, bortset fra undtagelsestilfælde, navnlig når markederne er meget specifikke, ikke fra begyndelsen har fornødent særpræg²⁶. At farvemærker sjældent har særpræg fra begyndelsen, skyldes, at forbrugerne sædvanligvis ikke er vant til at udlede en vares oprindelse alene ud fra dens farve eller dens emballages farve. Derfor er opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis den samme, når der er tale om et farvemærke, som når der er tale om et ord- eller figurmærke²⁷.

43. For det andet har Domstolen allerede udtalt, at der består en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art²⁸. Ved vurderingen af, om et farvemærke har fornødent særpræg, skal det derfor også sikres, at registrering af farvemærket ikke vil være i strid med denne almene interesse²⁹.

44. Som det fremgår ovenfor, kan det som følge af et varemærkes særlige karakteristika derfor i praksis være sværere at fastslå et varemærkes fornødne særpræg i nogle kategorier end i andre³⁰. Jeg bemærker dog, at Domstolen samtidig har understreget, at dette forhold ikke kan fritage varemærkemyndighederne fra i hvert enkelt tilfælde at foretage en konkret undersøgelse af, hvorvidt det ansøgte varemærke har fornødent særpræg³¹.

45. På baggrund af det ovenstående vil jeg foreslå Domstolen at besvare det første spørgsmål med, at artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det har betydning for vurderingen af kravet om fornødent særpræg, om mærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke i den forstand, at farvemærkers særlige karakteristika fordrer, at disse

23 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

24 – Jf. i denne retning dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

25 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

26 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 66), og af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 39).

27 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 65), og af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 38).

28 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 54-59).

29 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 60).

30 – Jf. dom af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis), og af 9.9.2010, KHIM mod BORCO-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

31 – Jf. dom af 9.9.2010, KHIM mod BORCO-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, præmis 37).

tages i betragtning ved vurderingen af, om et farvemærke har fornødent særpræg. Det skal herved tages i betragtning, dels at et farvemærke sjældent har fornødent særpræg fra begyndelsen, dels at der består en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art.

2. Om hvordan et varemærke skal registreres, når der består en uoverensstemmelse mellem den grafiske gengivelse af varemærket og valget af varemærkekategori, der er foretaget i varemærkeansøgningen (det andet spørgsmål)

46. Jeg forstår det andet spørgsmål således, at den forelæggende ret nærmere bestemt ønsker oplyst, hvorledes et varemærke skal registreres, når der består en uoverensstemmelse mellem den grafiske gengivelse af varemærket, der viser en figur, og det valg af varemærkekategori, der er foretaget i ansøgningen, og som karakteriserer varemærket som et farvemærke.

47. Jeg vil i det følgende redegøre for, hvorfor et mærke i tilfælde af en sådan uoverensstemmelse efter min opfattelse hverken kan registreres som farvemærke eller figurmærke efter EU-retten. Jeg vil i den forbindelse først forklare, hvorfor det er afgørende for at kunne registrere et varemærke, at varemærkets præcise genstand kan fastlægges (a), og dernæst redegøre for konsekvenserne af uoverensstemmelser i en ansøgning som i den foreliggende sag (b).

a) Om nødvendigheden af at kunne fastlægge genstanden for et varemærke

48. Når det er relevant at fastlægge den nøjagtige genstand for det ansøgte varemærke, skyldes det, at det efter direktivets artikel 2 i direktiv 2008/95 er et grundlæggende krav for at kunne registrere et varemærke, at det udgør et tegn, der kan gengives grafisk. Kravet i artikel 2 om, at alle tegn skal kunne gengives grafisk, har til formål at fastlægge den præcise genstand for det varemærke, som ansøgeren ønsker beskyttet. Som det fremgår af Sieckmann-dommen, skal den grafiske gengivelse af varemærket for at opfylde sin funktion nærmere bestemt være klar og præcis, kunne stå alene, være lettilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv³².

49. Domstolen forklarede i dommen, hvorfor denne fortolkning er nødvendig for, at systemet med registrering af varemærker kan fungere³³. Dels skal de relevante myndigheder klart og præcist kende udformningen af de tegn, som udgør et varemærke, så de kan opfylde deres forpligtelser angående den foreløbige undersøgelse af registreringsansøgninger samt vedrørende offentliggørelse og førelse af et præcist og formålstjenligt register. Dels skal de erhvervsdrivende klart og præcist kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder³⁴.

50. Det er således på grundlag af fastlæggelsen af den nøjagtige genstand for et varemærke, at alle andre betingelser for varemærkets mulige registrering skal vurderes, herunder om varemærket har fornødent særpræg.

32 – Jf. dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 48-55), og af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 29).

33 – Jf. dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 47).

34 – Jf. dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 50-51). Jf. også dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 26-30).

51. Mens det er et grundlæggende krav for alle varemærker, at de kan gengives grafisk³⁵, bemærker jeg, at den præcise genstand for visse varemærketyper i praksis ikke kan fastlægges *alene* ud fra en grafisk reproduktion af det ansøgte varemærke. Mens en grafisk reproduktion af et figurmærke i farver ganske vist viser nøjagtigt det element, der søges beskyttet, nemlig figurmærket i farver, er dette imidlertid ikke tilfældet for farvemærker.

52. I Libertel-dommen, der angik muligheden for at registrere et farvemærke bestående af en enkelt farve, fastslog Domstolen således, at en almindelig farveprøve ikke i sig selv opfylder kravet om grafisk gengivelse i artikel 2, navnlig fordi en farveprøve kan ændre sig med tiden (den kan f.eks. falme). En farveprøve er derfor ikke egnet til at fastlægge den nøjagtige genstand for et farvemærke. Kravet i artikel 2 kan imidlertid opfyldes, såfremt farveprøven suppleres af en beskrivelse af farvemærket med ord, forudsat at denne beskrivelse er klar og præcis, eller en international anerkendt farveidentificeringskode, idet sådanne koder anses for præcise³⁶.

53. For så vidt angår farvemærker, der består af farvekombinationer, fastslog Domstolen i Heidelberger Bauchemie-dommen videre, at en ansøgning om registrering af en farvekombination – for at opfylde kravet om klarhed i artikel 2 – derudover skal indeholde en systematisk opstilling, der forbinder de pågældende farver på en uforanderlig og forudbestemt måde³⁷. Den systematiske opstilling har til formål præcist at fastlægge den bestemte kombination, som farverne indgår i³⁸.

54. Jeg skal hertil tilføje, at inden en myndighed kan tage stilling til, om genstanden for et ansøgt farvemærke kan fastlægges med den nødvendige klarhed, som fremgår af Libertel-dommen³⁹ og Heidelberger Bauchemie-dommen⁴⁰, må det i sagens natur være en forudsætning, at myndigheden overhovedet kan fastlægge, at der er tale om et farvemærke.

55. Der ses i den foreliggende sag at være en uoverensstemmelse i Oy Hartwalls ansøgning på dette punkt, hvilket den forelæggende rets andet spørgsmål også indikerer. Mens den grafiske gengivelse af det ansøgte varemærke således viser et mærke med konturer i form af en figur (et blåt bånd, hvis kanter har en tynd, grå indfatning), har Oy Hartwall i den medfølgende beskrivelse (ved henvisning til internationale koder for de anvendte farver) samt kategorisering indikeret, at der er tale om et farvemærke.

56. Hvad angår den grafiske gengivelse af det ansøgte farvemærke bemærker jeg, at det ganske vist principielt kan være muligt at gengive farvemærker grafisk *med* konturer. Dette er tilfældet, når den grafiske gengivelse illustrerer, hvorledes farvemærket skal *påføres* den pågældende virksomheds varer eller tjenesteydelser. Som eksempel herpå kan jeg henvise til den førnævnte dom i sagen Louboutin og Christian Louboutin⁴¹. Den grafiske gengivelse af farvemærket i sagen, som er gengivet i dommens præmis 8, viste et billede af en højhælet sko, hvis sål var påført den omhandlede røde farve. I beskrivelsen af farvemærket var det præciseret, at skoens kontur ikke var en del af varemærket og

35 – Jeg bemærker, at kravet om grafisk gengivelse er udeladt i det nye varemærkedirektiv 2015/2436. I direktivets artikel 3, litra b), der vedrører spørgsmålet om, hvilke tegn der kan udgøre et varemærke, og som svarer til det nugældende direktivs artikel 2, fremgår i stedet, at det ansøgte tegn skal være egnet til at blive gengivet i varemærkeregistret på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes. Baggrunden for ændringen er omtalt i 13. betragtning til direktivet. Heraf fremgår, at det – for at opfylde målene for varemærkeregisterringssystemet, nemlig at opnå retssikkerhed og sikre god forvaltning – er vigtigt at kræve, at det pågældende tegn er af en sådan art, at det kan gengives på en måde, der er klar, præcis, let tilgængelig, forståelig, bestandig, objektiv og kan stå alene. Det er videre angivet, at det derfor bør være tilladt at gengive et tegn på enhver passende måde under anvendelse af alment tilgængelig teknologi og således ikke nødvendigvis med grafiske midler, så længe gengivelsen giver tilstrækkelige garantier i den henseende.

36 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 31-37).

37 – Jf. dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 33).

38 – Jf. dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 34).

39 – Dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 – Dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 – Dom af 12.6.2018, Louboutin et Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

alene havde til formål at vise varemærkets placering. Selv om den grafiske gengivelse af varemærket indeholdt konturer (skoens form, herunder formen på sålen), var disse konturer således ikke en del af varemærket, hvilket Domstolen som nævnt i punkt 32 i dette forslag til afgørelse også bekræftede i sagen.

57. Såfremt det ansøgte varemærke i den foreliggende sag skulle gengives grafisk på en tilsvarende måde, skulle den grafiske gengivelse i givet fald vise, hvorledes det ansøgte farvemærke blev påført Oy Hartwalls produkter, som i sagen består af vandflasker. Den grafiske gengivelse af varemærket viser imidlertid *ikke*, som også påpeget af Kommissionen og den finske regering, en vandflaske, men et bånd. Det er på denne baggrund, at jeg konkluderer, at der består en uoverensstemmelse i Oy Hartwalls varemærkeansøgning, idet de anvendte konturer end ikke er egnede til at vise, hvorledes farvemærket skal anvendes på de angivne produkter.

b) Om konsekvenserne af uoverensstemmelser i varemærkeansøgningen

58. Efter min opfattelse, og som også gjort gældende af Kommissionen og den finske regering, er artikel 2 i direktiv 2008/95 til hinder for, at et mærke i tilfælde af en uoverensstemmelse som den foreliggende kan registreres som farvemærke.

59. Det er således ikke muligt på baggrund af varemærkeansøgningen at fastlægge, om den præcise genstand for ansøgningen er et farvemærke eller figurmærke. Det er dermed usikkert, hvilken genstand de øvrige materielle betingelser i direktivet skal vurderes i forhold til, herunder kravet om fornødent særpræg. Dertil kommer, at offentligheden orienterer sig i varemærkeregistret ved hjælp af registres forskellige varemærke kategorier. Dette er også tilfældet for det finske varemærkeregister, hvor jeg kan konstatere, at man kan foretage søgninger i forskellige varemærke kategorier, herunder kategorierne figurmærker og farvemærker.

60. Det ville i den forbindelse skabe forvirring for offentligheden og konkurrerende virksomheder, såfremt varemærket blev registreret som et farvemærke, mens det i sin grafiske gengivelse fremstod som et figurmærke. Det ville dermed være uklart, hvilket element – farvemærket eller figurmærket – der var beskyttet ved registreringen. Jeg er på denne baggrund enig med Kommissionen og den finske regering i, at formålet med kravet om grafisk gengivelse i artikel 2, som specificeret i Sieckmann-dommen⁴², dvs. at genstanden for varemærket kan fastlægges klart og præcist, dermed ikke kan opnås i forhold til en ansøgning som i den foreliggende sag.

61. En sådan fortolkning af artikel 2 har også støtte i Domstolens dom i Shield Mark-sagen⁴³. Sagen vedrørte bl.a. spørgsmålet, under hvilke betingelser et lydmærke⁴⁴ kan gengives grafisk i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. I sagen fastslog Domstolen bl.a., at et tegn, hvis grafiske gengivelse udgøres af musiknoder eller skriftsprog, ikke kan registreres som et lydmærke, såfremt ansøgeren i ansøgningen har undladt at præcisere, at det anmeldte tegn skal forstås som et lydtegn. Som Domstolen udtalte, ville de kompetente myndigheder samt offentligheden i et sådant tilfælde ved registrering af varemærket nemlig være berettigede til at antage, at der var tale om et ord- eller figurmærke, således som det var gengivet grafisk i ansøgningen⁴⁵.

42 – Dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 48-51).

43 – Dom af 27.11.2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 – Et lydmærke er et varemærke, der udelukkende består af en lyd eller en kombination af lyde, jf. f.eks. definitionen i Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/626, artikel 3, stk. 3, litra g).

45 – Jf. dom af 27.11.2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, præmis 58).

62. Af de grunde, som jeg har anført ovenfor i punkt 59 i dette forslag til afgørelse, gør de samme betragtninger sig efter min opfattelse gældende i relation til en varemærkeansøgning, hvor den grafiske gengivelse viser en figur, men hvor varemærket er angivet som et farvemærke i den medfølgende kategorisering og beskrivelse. Selv om Shield Mark-sagen vedrører en uklarhed i ansøgningen og ikke en egentlig uoverensstemmelse, må resultatet i Shield Mark-sagen så meget desto mere gælde i tilfælde af en uoverensstemmelse⁴⁶.

63. Når de nationale myndigheder skal fastlægge den nøjagtige genstand for et ansøgt varemærke, og ansøgeren ønsker at opnå beskyttelse af et farvemærke, er det derfor af afgørende betydning, at varemærkeansøgningen er overensstemmende, dvs. at varemærket – i sin grafiske gengivelse, inklusive varemærkekategorisering og medfølgende beskrivelse – søges registreret som farvemærke. Kun på denne måde er det nemlig muligt for myndighederne og offentligheden at vide, dels at ansøgeren søger at opnå beskyttelse af et farvemærke, og ikke et figurmærke, dels at kunne fastlægge den nøjagtige genstand for farvemærket.

64. Jeg foreslår derfor Domstolen at besvare det andet spørgsmål med, at artikel 2 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at et varemærke kan registreres, såfremt det på grund af uoverensstemmelser i ansøgningen ikke er muligt at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, ansøgeren ønsker at opnå. Dette er eksempelvis tilfældet for en varemærkeansøgning om registrering af et farvemærke, men hvis grafiske gengivelse viser et figurmærke.

3. Om patent- og registerforvaltningens praksis (det tredje spørgsmål)

65. Jeg forstår det tredje spørgsmål således, at den forelæggende ret – såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende, og det dermed principielt er muligt at registrere det omhandlede varemærke som et farvemærke – nærmere bestemt ønsker oplyst, om Domstolens praksis om fornødent særpræg for farvemærker finder anvendelse på et sådant varemærke, og i givet fald, om patent- og registerforvaltningens praksis da er i overensstemmelse med denne praksis.

66. Henset til, at jeg har foreslået Domstolen at besvare det andet spørgsmål benægtende, er det ikke nødvendigt at besvare det tredje spørgsmål. Såfremt Domstolen måtte besvare det andet spørgsmål bekræftende, skal jeg dog i det følgende komme med mine subsidiære betragtninger.

67. Spørgsmålet relaterer sig til patent- og registerforvaltningens vurdering af, hvorvidt det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug. Det fremgår i den forbindelse af forelæggelseskendelsen, at det i begrundelsen for patent- og registerforvaltningens afvisning af ansøgningen bl.a. blev anført, at der efter forvaltningens »normale praksis ikke kan tillades registrering af en eneret for bestemte farver, medmindre der foreligger velunderbygget dokumentation for, at de anmeldte farver gennem en varig og omfattende brug i relation til de ansøgte varer har opnået fornødent særpræg«⁴⁷.

68. For at besvare spørgsmålet er det for det første nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt Domstolens praksis om fornødent særpræg for farvemærker (Libertel-dommen⁴⁸ og Heidelberger Bauchemie-dommen⁴⁹) finder anvendelse på et sådant mærke.

46 – Jeg kan i relation hertil også henvise til Rettens dom af 14.6.2012, Seven Towns mod KHIM (Gengivelse af syv kvadrater i forskellige farver) (T-293/10, EU:T:2012:302). I denne sag afviste Retten, at et EU-varemærke kunne registreres som farvemærke, idet farvemærket ikke var gengivet grafisk som farvemærke, men som figurmærke eller et tredimensionelt mærke. Retten fandt, at der i dette tilfælde forelå en iboende uoverensstemmelse i relation til mærkets genstand, som var til hinder for, at det kunne registreres, jf. dommens præmis 66.

47 – Jf. hertil punkt 13 i dette forslag til afgørelse.

48 – Dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

49 – Dom af 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

69. Idet spørgsmålet bygger på en forudsætning om, at der er tale om et farvemærke, og genstanden for varemærket derfor forudsættes at være en farve eller farvekombination uden konturer, skal spørgsmålet, som også indikeret af den finske regering og Kommissionen, besvares bekræftende.

70. Dette betyder konkret, at der ved vurderingen af, om farvemærket har fornødent særpræg, skal tages højde for farvemærkers særlige karakteristika. Som nævnt i punkt 42-43 i dette forslag til afgørelse, indebærer det dels, at der skal tages hensyn til, at et farvemærke sjældent har iboende fornødent særpræg, dels at der tages hensyn til den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende⁵⁰.

71. For det andet skal det overvejes, om patent- og registerforvaltningens praksis er i overensstemmelse med Domstolens praksis om farvemærker.

72. Det tilkommer den forelæggende ret at tage endelig stilling hertil ved inddragelse af dels de elementer fra Domstolens praksis, som jeg har gengivet ovenfor i punkt 38-44 i dette forslag til afgørelse, dels alle relevante faktuelle oplysninger vedrørende patent- og registerforvaltningens praksis⁵¹.

73. For så vidt angår særpræg opnået ved brug skal det understreges, at forvaltningen skal foretage en konkret og samlet undersøgelse af alle de elementer, der kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed⁵². Det følger i den forbindelse af Domstolens dom i Oberbank-sagen, at det er i strid med direktiv 2008/95, såfremt vurderingen af et farvemærkes fornødne særpræg opnået ved brug *alene* baseres på resultatet af en opinionsundersøgelse. I den nævnte sag fastslog Domstolen, at selv om en opinionsundersøgelse kan være ét element i vurderingen, kan resultatet af en opinionsundersøgelse ikke være det eneste afgørende element⁵³.

74. Jeg foreslår derfor subsidiært Domstolen at besvare det forelagte spørgsmål med, at såfremt et varemærke søges registreret som farvemærke, skal der ved vurderingen af, om det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, tages højde for farvemærkers særlige karakteristika. Det skal herved tages i betragtning, dels at et farvemærke sjældent har fornødent særpræg fra begyndelsen, dels at der består en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art. Såfremt de kompetente myndigheder vurderer, at det ansøgte farvemærke har iboende fornødent særpræg, er det ikke nødvendigt med dokumentation for varemærkets brug. Såfremt farvemærket derimod ikke har iboende fornødent særpræg, skal det vurderes, om varemærket har opnået fornødent særpræg ved brug. Ved denne vurdering skal der foretages en konkret undersøgelse af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Disse elementer skal bl.a. vedrøre den brug, der er gjort af varemærket, og der kan ved denne vurdering tages hensyn til følgende elementer: 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 varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger.

50 – Jf. dom af 6.5.2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 60, 65 og 66).

51 – Jeg bemærker, at Domstolen ikke selv råder over disse oplysninger.

52 – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

53 – Dom af 19.6.2014, Oberbank (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 48).

V. Forslag til afgørelse

75. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare de spørgsmål, som Korkein hallinto-oikeus (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) har forelagt, således:

- 1) Det har betydning for fortolkningen af betingelsen om et varemærkes fornødne særpræg som omhandlet i artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, om mærket søges registreret som figurmærke eller farvemærke i den forstand, at farvemærkers særlige karakteristika fordrer, at disse tages i betragtning ved vurderingen af, om et farvemærke har fornødent særpræg. Det skal herved tages i betragtning, dels at et farvemærke sjældent har fornødent særpræg fra begyndelsen, dels at der består en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af samme art.
- 2) Artikel 2 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for registrering af et varemærke, såfremt det på grund af uoverensstemmelser i ansøgningen ikke er muligt at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, ansøgeren ønsker at opnå. Dette er eksempelvis tilfældet for en varemærkeansøgning om registrering af et farvemærke, men hvis grafiske gengivelse viser et figurmærke.