

En undersøgelse af de absolutte registreringshindringer med fokus på sontringen mellem varens udstyr og positionsmærker

Kandidatspeciale

Uddannelse: Jura, Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Dansk titel: En undersøgelse af de absolutte registreringshindringer med fokus på sontringen mellem varens udstyr og positionsmærker

Engelsk titel: An investigation of the absolute grounds for refusal focusing on the distinction between get-up of the product and position marks

Retsområde: Immaterialret, Varemærkeret

Forfatter: Per Lund (studienr.: 20136169)

Vejleder: Torsten Bjørn Larsen

Afleveringsdato: 25-10-2018

Anslag: 143.738

Abstract

In relation to opinion to case C163/16, it is noticed that the qualification as a position mark as a term has no legal effect. In regard to this notice, it is apparent that a position mark also can consist as a part or as a component of a product. Therefore, the thesis seeks to delimit the absolute grounds of refusal regarding get-up of the product and position marks – more specifically distinctiveness, prohibitions in relation to art. 7(1)(e) and distinctiveness acquired through use. These will be used to enlighten the difference between the mark types.

Position marks and get-up of the product are different because position marks are also protecting a placement. Regarding a mark that it is part of the appearance on the external surface of the product itself, it is hard to see the real difference between mark types. Therefore, in most instances, the marks can be almost identical. In relation to both types of marks, it is apparent from caselaw that a mark which is dependent on the product that it designates will be difficult to assess in terms of distinctiveness. This is due to consumers not usually being used to understanding a mark from its form. Therefore, both marks have to deviate significantly from what is normal within the relevant sector. Regarding the overall assessment, the mark is the same although there are theoretical differences. EUIPO's registrations indicate a less strict practice regarding both marks.

Regarding the prohibition of shapes or other characteristics, it is apparent that the nature of the goods in relation to get-up of the product will theoretically be applicable. It is less apparent whether the same applies to position marks. Regarding the technical result-criteria, it is clear from case law that the article will be assessed regardless of whether the sign of the product is of a two- or three-dimensional character. Case law states that the article by analogy will be applicable on get-up-of the product. Same will be theoretically applicable by analogy on a position mark. In relation to the assessment of substantial value criteria, it is clear that position marks of a featureless color will not accommodate use of the prohibition. There is, however, caselaw supporting application on get-up-elements regarding sewing. Distinctiveness through use is the same in regard to evidence as well as the assessment of the court. The evidence that is basic for both types of mark is sale figures, commercial cost and investment cost. It is a problem that this evidence rarely is able to support the commercial origin. In EUIPO, there are some registered positions mark, which could indicate a stricter standard for get-up-elements.

1. Indledende kapitel.....	5
1.1. Indledning	5
1.2. Problemformulering	6
1.3. Lovgrundlag	7
1.4. Afgrænsning	7
1.5. Metode.....	9
1.6. Overordnet om varemærker og beskyttelse	9
1.7. Eksempel på varetyperne.....	12
Kapitel 2 – Registreringshindringer for udstyr af varen	14
2.1. Typer af tegn, passende gengivelse, adskillelsesevne - overordnet.....	14
2.2. Originalt Særpræg (b) - Overordnet	17
2.3. Artsforbuddet, jf. art. 7(1)(e) – Overordnet.....	27
2.3.1. Hensyn og formål med artiklen	28
2.3.2. VMF, art. 7(1)(e)(i) - varernes egen karakter	28
2.3.3. VMF, art. 7 (1)(e)(ii) - Nødvendig for at opnå et teknisk resultat.....	30
2.3.4. VMF, art. 7(1)(e)(iii) - Væsentlig værdi.....	36
2.4. Indarbejdet særpræg - Overordnet om artiklen.....	41
2.4.1. Overordnet Praksis for anvendelse af artiklen.....	41
2.4.2. Del eller bestanddel – Yderst relevant i relation til udstyr af varen	44
2.4.3. Praksis for udstyr af varen – Elementer og bevisbyrden.	45
2.4.4. Mærker registreret ved indarbejdet særpræg	47
2.4.5. Delkonklusion.....	47
3. Registreringshindringer – Positionsmærker	49
3.1. Typer af tegn, passende gengivelse Adskillelsesevne	49
3.2. Passende gengivelse og adskillelse.....	49
3.3. Originalt særpræg (b)	50
3.4. Artsforbuddet.....	57
3.5. Indarbejdet særpræg	64
3.5.1. T-81/16 – Pirelli.....	64
3.5.2. BoA - Praksis.....	66
3.5.3. Mærker registreret ved indarbejdet særpræg	68
3.5.4. Delkonklusion:.....	69
4. Sammenligning.....	70

4.1. Adskillelse og passende gengivelse.....	70
4.2. Særprægsbedømmelsen	71
4.3. Helhedsbedømmelsen.....	73
4.4. Artsforbud.....	74
4.4.1. VMF, art. 7(1)(e)(i) - varernes egen karakter Ligheder.....	74
4.4.2. VMF, art. 7 (1)(e)(ii) - Teknisk resultat	75
4.4.3. VMF, art. 7(1)(e)(iii) – Varens værdi.....	76
4.4.3.1. Ligheder og forskelle – Mærkerne er meget sammenfaldende.....	76
4.5. Indarbejdet særpræg	77
5. Konklusion.....	79
6. Litteraturliste.....	80

1. Indledende kapitel

1.1. Indledning

Specialet søger i denne afhandling at afdække immaterielle forhold inden for varemærkeretten. Immaterielle rettigheder regulerer eneretten - de forhold, man som rettighedsindehaver har - og modsætningsvis afgrænser de områder, hvor man ikke er beskyttet.¹

Traditionelt set har varemærker tidligere været et begrænset område, men grundet nyere virkemidler er der dog opstået nye varemærketyper – Utraditionelle – som på nogle punkter har besværliggjort regeludøvelsen, både ved domstolene og den administrative registrering.²

Her er især tredimensionelle varemærker af stor interesse, da de udgøres af varens form – en beskyttelse, som tidligere har været forbeholdt Design, Patent og -Ophavsretten. Derved opstår en mulighed for, at der til immaterielle rettigheder, hvor det oprindeligt ikke har været formålet, kan opnås en uendelig beskyttelse.³ På grund af foranstående problematik er der dog indsat et artsforbud i Varemærkeforordningens art. 7(1)(e) for at imødegå en sådan uønsket situation.

Positionsvarer har mange ligheder med vareudstyrsmærker, men består – som navnet indikerer - af et symbol, farve, figurmærke eller en kombination, som har en specifik placering på f.eks. en sko.⁴ Her er interessen i relation til sammenlignelige elementer af speciel stor interesse, især til underkategorien af udstyrsmærker - heraf udstyr af varen i sig selv.

Udstyr af varen tilhører som positionsmærker også gruppen af utraditionelle varemærker. Hvorvidt artsforbuddet eller andre friholdelsesbehov finder anvendelse i relation til positionsmærker, er dog stadig meget uklart, selvom mærkerne har klare grænseflader.⁵

Med sagen C-163/16 vedrørende modedesigneren Christian Louboutins (LB) højhælede sko, hvor undersiden af sålen er rød, var der dog forelagt en præjudiciel anmodning vedrørende sontringen mellem ovenstående mærketyper i relation til artsforbuddet. Efter Generaladvokat, M. Szpunar (GA), har fremlagt forslag til afgørelse af 2 omgange, har domstolen efterfølgende konstateret, at art. 3(1)(e)(iii) ”[...] skal fortolkes således, at et tegn, der består af en farve, der er påført sålen af en

¹ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 27

² Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 92

³ Ibid., s. 149

⁴ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 79

⁵ Ibid., s. 79

højhælet sko, som den i hovedsagen omhandlede, ikke udelukkende består af varens »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse.”⁶

Dommen giver dog midlertidig ikke meget indsigt i sondringen mellem udstyr af varen og positionsmærker, idet den blot konstaterer fortolkningen af ordet >>udformning<< i art. 7(1)(e) - helhed af linjer og konturer, som afgrænser det pågældende mærke.⁷

I andet forslag til afgørelse bemærkes det dog, at GA konstaterer, at især når der er tale om et tegn, der gengiver hhv. del eller bestanddel af en vare, er det klart, at selve kategoriseringen som et positionsmærke, idet der ikke knyttes retsvirkninger, også kan anses som en del eller bestanddel af varen.^{8, 9} Omvendt er det dog ikke fastslået i Domstolens afgørelse, at en sådan antagelse ikke kan tilsluttes. Domstolen konstaterer blot, at det i relation til nærværende dom ikke er tilfældet grundet bl.a. registreringen.

Ovenstående skaber dog et interessant grundlag for at undersøge, hvorledes grænsedragning mellem udstyr af varen og positionsmærker forholder sig i relation til de absolutte registreringshindringer, da udstyr af varen netop består af hhv. del eller bestanddel af en vares eksterne fremtoning – derved ikke forbeholdt.¹⁰

1.2. Problemformulering

Specialet søger at afgrænse de absolutte registreringshindringer i loven og praksis for at finde ud af, hvad der skal til for at opnå beskyttelse inden for varens udstyr og positionsvaremærker samt de forskelle og uligheder, der gør sig gældende for førnævnte mærketyper.

Problemformuleringen giver anledning til yderligere spørgsmål/afgrænsninger:

1. En afgrænsning af de absolutte registreringshindringers omfang for udstyrmærker og positionsmærker i relation til beskyttelsen – her er det særligt særpræg, forbuddet og indarbejdet særpræg, der vil være opgavens fokus.
2. En sammenligning af beskyttelsen.

⁶ C-163/16 – Louboutin (Dom), pr. 27

⁷ C-163/16 – Louboutin (Dom), pr. 21-22

⁸ C-163/16 (1), pr. 30

⁹ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 174-177

¹⁰ Wallberg og Francke, 2017, s. 55-56

1.3. Lovgrundlag

Specialet tager udgangspunkt i Varemærkeforordningen 2017/1001 (VMF). Afgørelser med udgangspunkt i Varemærkedirektivet vil dog kun finde anvendelse i forbindelse med EU-domstolen og Rettens afgørelser. Overordnet vil der dog blive henvist til VMF, idet bestemmelserne essentielt er ens. Der vil blive anvendt få internationale registreringer, hvori EU er designeret.

Kilderne vil derfor være afgørelser fra EU-domstolen (Domstolen), Retten, Board of Appeal (BoA) og EUIPO med udgangspunkt i de absolutte registreringshindringer. Derved søger specialet at belyse sondringen mellem udstyr af varen og positionsmærker med udgangspunkt i forordningen i relation til de absolutte registreringshindringer.

Specialet vil derfor også fokusere på afgørelser med tilknytning til art. 59 omhandlende ugyldighedsgrunde relateret til de absolutte registreringshindringer. I artiklen konstateres det, at et mærke kan *”[...]erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse[...]*”¹¹. Specialets fokus vil være på de tilfælde, hvor der er blevet registreret varemærker i strid med art. 7(1)(b og e) . jf. art. 59(1)(a) og i øvrigt tilfælde, hvor der på trods af manglende oprindeligt særpræg alligevel er opnået indarbejdet særpræg, jf. art. 59(2).

1.4. Afgrænsning

1.4.1. Afgrænsning af vareudstyr

Nærværende afhandling ønsker at belyse hhv. varens udstyr og positionsmærker, da det skal skabe en afgrænsning af mærkerne. Det interessante er derved, hvorledes kravene for registrering af mærkerne er.

Under EUIPO inddeles udstyrmærker i tre forskellige typer i forbindelse med undersøgelsen, som ellers fremgår af en overordnet kategori - udstyrmærker.¹², ¹³ I øvrigt bemærkes det, at EUIPO nu anvender samlebetegnelsen vareudstyrmærker som en overordnet betegnelse for mærker.

¹¹ VMF, art. 59(1)

¹² Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds For Refusal, Chapter 3 Non-Distinctive Trade Marks, 11 Shape Marks, 11.1 Preliminary remarks

¹³ VMG, art. 3(3)(c)

Emballage og flasker er selve indpakningen, som omfatter varen. Derfor er flasker også omfattet af overstående.

En form, som ikke relaterer sig til varer og tjenesteydelser, kunne fx være Apples Flagship Store, eller Michellin-manden. Det bemærkes, at sådanne mærker har lettere ved at opnå særpræg.¹⁴

Varen i sig selv eller dele heraf består helt overordnet af udstyrsmærker, men gruppen kan dog også bestå af naked shapes, som udgør et tredimensionelt varemærke i sin rene form. Modsætningsvist vil der dog netop også være mulighed for at kunne indregistrere bestanddele af varen, som forudsætningsvis udgør et formelement af varen.

Udstyr af varen er en mærketype, som kan beskytte ”[...] bemalinger på varen, kantstriber, stikninger på tekstiler [...]”¹⁵. Her er det de førnævnte elementer, som i tilfældet vil give en kendetegnende effekt. Modsætningsvis er det reelt set ikke formen, der ønskes beskyttet i et sådant tilfælde, men netop *udstyret*.¹⁶ Derved vil udstyr, som behandles i nærværende speciale, bestå af varens eksterne udseende og ikke formen.

Afhandlingen vil altså behandle underkategorien: udstyr af varen - derved udstyrselementer og modsætningsvist ikke formelementer af varen.

1.4.2. Afgrænsning af positionsmærker

I VMG uddybes det, at et positionsmærke består af et mærke, der er ”[...] anbragt eller fastgjort på produktet [...]”.¹⁷

Derved er der i relation til positionsmærker tale om et mærke, som beskytter en placering og et mærke. Derved kan der også være tale om en formdel af varen i relation til en specifik position.¹⁸

Fokus i nærværende afhandling vil primært anvende positionsmærker, som berører udseendet af varen.

¹⁴ Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds For Refusal, Chapter 3 Non-Distinctive Trade Marks, 11 Shape Marks, 11.2 Shapes unrelated to the goods or services themselves

¹⁵ Wallberg og Francke, 2017, s. 131

¹⁶ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 2

¹⁷ VMG, art. 3(3)(d), 1. pkt.

¹⁸ T-433/13 – Steiff, pr. 3

1.5. Metode

Nærværende afhandling vil ved en gennemgang af retspraksis fra henholdsvis Domstolen, Retten og BoA konstatere, hvorledes praksis er inden for henholdsvis udstyr af varen og positionsmærker. En sådan gennemgang vil ske i Kapitel 2 og 3 ved hjælp af den retsdogmatiske metode ved ”[...] at analysere og beskrive den [...] gældende retstilstand.”¹⁹.

Data indsamlet ved hjælp af den retsdogmatiske metode vil efterfølgende i kapitel 4 blive anvendt i et komparativt element for at sammenligne praksis for hhv. udstyr af varen og positionsmærker inden for forordningen.²⁰ Herved vil der blive belyst forskelle og uligheder i lovgrundlaget og praksis for at kunne opnå beskyttelse i relation til de i Varemærkeforordningen fastsatte absolutte registreringshindringer – navnligt særpræg, indarbejdet særpræg og artsforbuddet.

Selve specialet tager derved udgangspunkt i kategorien udstyr af varen og positionsmærker

1.6. Overordnet om varemærker og beskyttelse

1.6.1. Hvad dækker beskyttelsen over – Varemærkets funktion

1.6.1.1. Kommerciel oprindelse – Væsentligste funktion

I nærværende speciale skal der dog kun belyses de mest relevante oprindelsesfunktioner i relation til de absolutte registreringshindringer - derved den overordnede kommercielle funktion, reklamefunktion og investeringsfunktion. Derudover har både investeringsfunktion og reklamefunktion som sådan kun en støttende funktion til den kommercielle oprindelse så vidt angår de absolutte registreringshindringer.

Et mærke skal overordnet fungere som en oprindelse for virksomheden, som derved kan skabe et produkt med den kvalitet, som ønskes. Der er altså tale om en beskyttelse, der dækker varemærket, men reelt set er det dog ens kundekreds, man ønsker at beskytte.²¹

Helt overordnet er den kommercielle funktion også i ældre praksis blevet beskrevet som et overordnet kriterie for et varemærke.²² I C-10/89 – HAG II blev den kommercielle oprindelse uddybet i relation

¹⁹ Munk-Hansen, 2014, s. 190

²⁰ Munk-Hansen, 2014, s. 105

²¹ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 466-467

²² C-102/77 – Hoffmann-La Roche, pr. 7 og C-10/89 – HAG II, pr. 14

til, hvad der skal til, for at et mærke har kendetegnende værdi ”Betingelsen for, at et varemærke kan have denne funktion, er, at mærket for ethvert produkt, der er forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet.”²³.

Det må også betyde, at VMF, art. 7(1)(b) blot er en konstatering af den kommercielle oprindelse, hvilket i øvrigt også er konstateret i praksis.

Omvendt er funktionen dog også det, der giver varemærkeindehaveren mulighed for at kunne opretholde deres ret, da en sådan funktion netop vil betyde, at mærket vil kunne registreres. Derved vil det også betyde, at kvaliteten på en varemærkeindehavers varer og tjenesteydelser kan opretholdes, da der ellers vil være sket krænkelse af mærket. Derved gives der varemærkeindehaveren en mulighed for at få en fast kundekreds, som dog forudsætningsvis kræver, at det pågældende mærke har en kommerciel oprindelsesfunktion.²⁴

Det væsentligste kriterie er derfor, at mærket skal kunne give forbrugerne en garanti for, hvilken vare de køber og modsætningsvist giver varemærkeindehaveren rettigheder over mærket. Der må altså være tale om en samfundsmæssig afvejning.

1.6.1.2. Google Adwords - Yderligere funktioner

For at forstå de yderligere funktioner skal der ske en indføring i de overordnede præmisser i C-236/08 m.fl. – Google (G). I sagen havde G udbudt en ”[...] annonceringsydelse mod betaling med navnet »AdWords«. Denne ydelse gør det muligt for erhvervsdrivende ved hjælp af et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til deres websider[...].”²⁵

Problematisk var det dog, at flere af de erhvervsdrivende i forbindelse med overstående ydelse havde anvendt andre varemærkeindehaveres varemærker uden at der havde forelagt noget samtykke.²⁶

I relation til funktioner ud over førnævnte konstaterer de, at der også foreligger ”[...] kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner[...].”²⁷

²³ C-10/89 – HAG II, pr. 13

²⁴ C-10/89 – HAG II, pr. 13

²⁵ C-236/08, m.fl. – Google Adwords, pr. 23

²⁶ C-236/08, m.fl. – Google Adwords, pr. 42

²⁷ C-236/08, m.fl. – Google Adwords, pr. 77

1.6.1.2.1. Reklamefunktion.

Efterfølgende konkluderer Domstolen, at der netop i relation til et ”[...]varieret udbud af varer og tjenesteydelser, kan en varemærkeindehaver [...]angive oprindelsen af sine varer og tjenesteydelser [...] (men kan) ligeledes ønske at anvende sit varemærke til reklameformål med henblik på at informere og overbevise forbrugeren[...].”²⁸ (parenteser i citater indeholder tilføjelser).

Derved vil en varemærkeindehaver netop have muligheden for at reklamere med sit varemærke og at forbyde brug af identiske tegn, hvilket var meget aktuelt i nærværende dom.²⁹ I øvrigt er funktionen også konstateret i andre afgørelser.³⁰

Derved er der tale om en funktion, som må antages at finde stor anvendelse i relation til bevisførelsen i forbindelse med krænkelssager, men også i relation til indarbejdet særpræg.

1.6.1.2.2. Investeringsfunktion

I dommen C-323/09 – Interflora var der også tale om Google og altså samme problemstilling som anført ovenfor.³¹

Her konstateres det, at selve investeringsfunktionen skal forstås som en ret, som ”[...] indehaveren (har) til at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.”³²

I øvrigt konstateres det også, at der er tale om et vist overlap i forhold til reklamefunktionen. Overordnet er funktionen dog anderledes.³³

Det skal samtidig bemærkes, at funktionen er yderst relevant i relation til indarbejdet særpræg dvs. som bevismidler til at konstatere brug.

²⁸ C-236/08, m.fl. – Google Adwords, pr. 91

²⁹ C-236/08, m.fl. – Google Adwords, pr. 91

³⁰ C-206/01 – forslag til afgørelse, Arsenal, pr. 43

³¹ C-323/09 – Interflora, pr. 10 og 27

³² C-323/09 – Interflora, pr. 60

³³ C-323/09 – Interflora, pr. 61

1.7. Eksempel på varetyperne

1.7.1. Udstyr af varen

EUTM – 011335593 – sandal under kategoriseringen vareudstyrsmærker. Mærket er som gengivet nedenfor med dertilhørende beskrivelse.



”Mærket består - som vist - af mønstret på klip-klapperens stropper, ordet "HAVAIANAS" på den venstre strop, mønstret på hele sålens overflade samt logoet "HAVAIANAS", der er anbragt i midten på sålens overflade, samt det specifikke mønster, der findes ud over hele sålens overflade [...].”³⁴

Varer og tjenesteydelser henfører under kategorien fodtøj.

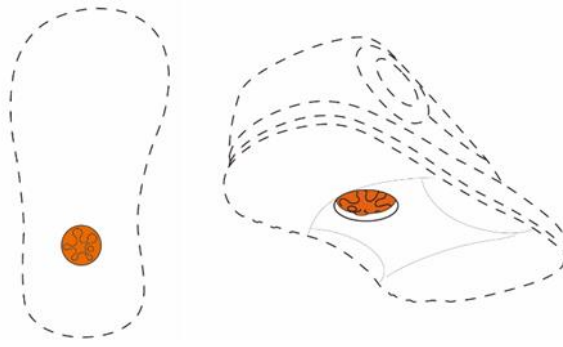
Helt overordnet må beskrivelsen forstås således, at det er varens udseende, der ønskes beskyttet, og modsætningsvis ikke formen - derved udstyrselementer af varen.

1.7.2. Positionsmærker

Sko:

EUTM 017363201 - yderkanten af skosål, ubestemt geometrisk figur i midte og med beskrivelse som citeret nedenfor billedet.

³⁴ EUTM – 011335593 – klipklapper



”Mærket er et positionsmærke. Det består af en orange cirkel, hvori der ses en tegning af en ubestemt geometrisk figur dannet af buede linjer og en lille cirkel. Positionsmærket befinder sig på yderkanten af en skosål. Skoens form er afbildet via stiplede linjer samt en firkant med konkave og konvekse former og halvmåneformede halvcirkler, begge på sålens yderside uden at være en del af den, dens afgrænsning vises kun for at præcis at indikere den sammenhæng, som positionsmærket, der ansøges om, befinder sig i.”³⁵

Varer og tjenesteydelser henfører under kategorien fodtøj.

Helt overordnet er varemærket et typisk positionsmærke, som i øvrigt indeholder en meget god beskrivelse. Derfor vil den også finde anvendelse i nærværende afhandling.

³⁵ EUTM 017363201 - Beskrivelse

Kapitel 2 – Registreringshindringer for udstyr af varen

Helt overordnet er der tale om et absolut forbud, hvorved samtlige af de absolutte registreringshindringer skal kunne overvindes. Hvis det ikke ser sig muligt, kan et mærke ikke opnå registrering. Der foreligger dog også undtagelser til en del af kravet ved indarbejdet særpræg.

2.1. Typer af tegn, passende gengivelse, adskillelsesevne - overordnet

I VMF art. 4 konstateres det, at et varemærke inden for EU ” [...] kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens eller emballagens form eller lyde [...] ”³⁶.

Helt overordnet må konstateringen om >>alle tegn<< forstås således, at alle mærker som udgangspunkt kan registreres. Dog kræver det, at den relevante forbruger kan adskille mærket fra andre mærker. Det skal dog undersøges, hvad en sådan konstatering betyder.

2.1.1. Passende grafisk gengivelse – overordnet praksis med henblik på utraditionelle mærketyper med fokus på udstyr af varen og positionsmærker

I VMF, art. 3 beskrives det, at gengivelsen skal være klar og præcis. I gennemførelsesforordningen konstateres det, at det må forstås som, at der skal ske en passende gengivelse ”[...] under anvendelse af alment tilgængelig teknologi, så længe det kan gengives i registret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden klart og præcist at fastslå genstanden for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes.”³⁷

C-273/00 – Sieckmann

Sagen omhandlede forståelsen af den gamle ordlyd af VMD og VMF vedrørende det tidligere krav om grafisk gengivelse, hvori genstanden for sagen bestod af en ønsket varemærkeregistriering af en duft.³⁸ I dommen er samme syv præmisser lagt til grund, dog med en vigtig ændring i VMF, idet, at der ikke nødvendigvis kræves nogen grafisk gengivelse, hvilket modsætningsvis blev fastslået i

³⁶ VMF, art. 4

³⁷ VMG, art. 3(1)

³⁸ C-273/00 – Sieckmann, pr. 10-11 og 19

Sieckmann.³⁹ Det bemærkes i øvrigt, at samme kriterier efterfølgende er fastslået i Shield Mark 283/01, hvori der er fastsat kriterier for indregistrering af lyde.

C-321/03 – Dyson – Fantommærker og grafisk gengivelse – særligt relevant for utraditionelle varemærker

Følgende sag er relevant, idet den har nære grænseflader til varens udseende.

Domstolen konstaterer, at, når der som i sagen er tale om overfladen på en gennemsigtig støvsugerbeholder, som ikke er specifikt afgrænset, men derimod abstrakt og generel i relation til udformning, vil mærket ikke være klart og præcist gengivet.⁴⁰ Derved er mærket ikke et tegn i varemærkedirektivets forstand dvs. samme krav som i forordningen.

Helt overordnet må dommen forstås således, at den konstaterer, at kravet om en passende gengivelse skal kunne overkommes. Samtidig gør dette sig også gældende for indarbejdet særpræg, og det kan ydermere konstateres, at konceptmærker ikke nyder beskyttelse – også benævnt som fantommærker, da selve mærket omhandler en genstand, der ikke er definerbar. Et sådan Fantommærke vil derved give en overordnet beskyttelse for udformninger⁴¹. I en sådan konstellation vil der altså ske monopol på det pågældende marked.

2.1.1.1. Passende gengivelse - udstyr af varen

Udstyrsvaremærker består af en vares form og kan udgøres af produktet i sig selv, udseendet heraf og beholdere og emballage jf. VMG, art. 3(3)(c). Ansøgningen skal indeholde ”[...] enten en grafisk reproduktion af formen [...] eller en fotografisk reproduktion.”⁴². En grafisk reproduktion kan i øvrigt indeholde forskellige vinkler af formen - helt op til seks forskellige vinkler – dog kun i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en elektronisk gengivelse. Der er derved tale om et krav, som er relativt let at overholde.

Som konstateret tidligere kan et udstyr af varen relatere sig til en vares fremtræden heriblandt stikninger, syninger, påmalede overflader m.v.⁴³

³⁹ Ibid., pr. 55 og 46.

⁴⁰ C-321/03 – Dyson, pr. 40-41

⁴¹ Wallberg og Francke, 2017, s. 237

⁴² VMG - 2018/626, art. 3(c), 1. pkt.

⁴³ Se 1.4.2.

Derfor kan man også kategorisere udstyr af varen som en reel beskyttelse af udstyrselementer og modsætningsvis altså ikke som beskyttelse af formelementer, selvom det bemærkes, at mærket som sådan ikke kan adskilles fra form.⁴⁴ Et formelement vil netop omvendt gøre sig gældende i det tilfælde, at der er tale om fx ”[...] *betjeningsknapper, barbermaskinehoveder og lign.*”⁴⁵ Derved må samme udstyr også høre under kategorien udstyrmærker – varen i sig selv eller en del deraf – da sådanne mærker netop vil bestå af sådanne elementer. Selve ansøgningen vil typisk bero på, at der ønskes beskyttelse af en del af emballagen eller varens fremtoning. Derved omhandler udstyr noget, der er en del af varens udseende. Der foreligger dog ikke en egentlig rubricering af udstyr af varen under EUIPO, men udstyr af varen må forudsætningsvis kunne registreres under grupperingen udstyrmærker, da det er en del eller bestanddel af en vares udseende. Derved kan mærket bestå af fx en farve på varen.

Adgangen til at registrere et udstyr af varen skal forstås ud fra kravet til gengivelse, idet Domstolen har konstateret, at der skal være tale om et mærke ”[...] *som består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende*[...].”⁴⁶.

Derved må det faktum, at der står >>eller omfatter<< være en indikation for adgangen til netop at kunne registrere dele af varen, dvs. udstyrselementer, i form af et >>udseende<< på varen. Dette gælder i øvrigt også selvom gengivelsen af varen havde været todimensionel, hvilket i øvrigt er konstateret i flere tilfælde.⁴⁷ Derved kan der også forefindes registreringer under b.la. figurmærker.

I øvrigt skal mærket gengives enten ved ”[...] *en grafisk reproduktion af formen, herunder computergenererede billeder, eller en fotografisk reproduktion. Den grafiske eller fotografiske reproduktion kan indeholde forskellige synsvinkler. Hvis gengivelsen ikke indgives elektronisk, kan den indeholde op til seks forskellige synsvinkler.*”⁴⁸.

Det skal dog bemærkes, at det konstateres, at reproduktionen >>kan indeholde forskellige synsvinkler<<. Derved må det forudsætningsvis også betyde, at der kan indgives en registrering, hvoraf der blot er tale om en gengivelse af en del af varen, hvilket i øvrigt også er fastslået i praksis.⁴⁹

⁴⁴ Wallberg og Francke, 2017, s. 131

⁴⁵ Ibid., 2010, s. 131

⁴⁶ VMG, art. 3(3)(c)

⁴⁷ Se b.la. C-97/12 – Louis Vuitton, pr. 53, C-144/06 – Henkel, pr. 30 og C-25/05 – Sweet wrapper, pr. 29

⁴⁸ VMG, art. 3(3)(c)

⁴⁹ T-237/10 – Louis Vuitton, jf. pr. 20 og 24-25

En sådan konstatering må netop også gælde for udstyr af varen, idet et mønster påført overdelen af en sål som angivet i kapitel 1.7.1. vel netop også kan anses som værende en bestanddel.

2.1.1.1.1. Disclaimers

I relation til varemærker har det tidligere været en mulighed at vedlægge ansvarsfraskrivelse. Det har især været relevant i forhold til utraditionelle varemærketyper, heriblandt udstyrmærker og positionsvaremærker. Men siden d. 23/03/2016 har dette dog ikke været en mulighed. Modsætningsvis vil det dog ikke påvirke indregistreringer med sådanne ansvarsfraskrivelser, som går forud for overstående dato. Det skal dog bemærkes, at denne praksis som sådan ikke vil kunne ændre på den passende gengivelse.⁵⁰ Der vil dog ved selve beskrivelsen være mulighed for at afgrænse mærket. Derfor må det mest optimale da også være at afgrænse, hvilket udstyr, der skal registreres i forbindelse med afbildning af mærket – stiplede linjer, mv.

2.1.2. Adskillelsesevne

Et mærke skal for overhovedet at kunne blive overvejet som varemærke kunne ”[...]adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders[...]”⁵¹.

For yderligere forståelse henvises til kravet som gennemgået ovenfor i Kommerciel funktion.⁵²

2.2. Originalt Særpræg (b) - Overordnet

I forhold til særpræg er det vigtigt, at man som varemærkeindehaver er bevidst om, hvorvidt ens mærke har originalt særpræg. Originalt særpræg eller iboende særpræg er noget, et godt mærke besidder fra start af. Her ser man altså på den iboende værdi, som mærkets kendetegn besidder i relation til at kunne adskille ydelsen over for forbrugeren.⁵³ Det betyder også, at mærket ”[...]umiddelbart har gjort det muligt [...] at adskille de varer og tjenesteydelser[...]”⁵⁴. Modsætningsvis

⁵⁰ Euipo Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds For Refusal, Chapter 1 General Principles, 8 Disclaimers. Der henvises heri til Gennemførelsesforordning – 2015/2424 og forordning – 207/2009

⁵¹ VMF, art. 4(a)

⁵² 1.6.1.1.

⁵³ T-88/00 – Mag Lite, pr. 36-37

⁵⁴ Sag C-136/02P – Mag Lite, pr. 50

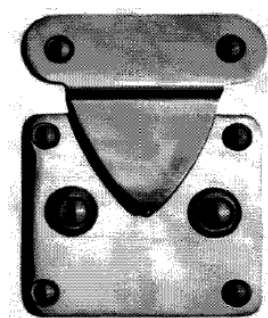
vil undtagelse vedrørende særpræg ved indarbejdelse jf. art. 7(3) ikke have nogen funktion^{55, 56}, da der er tale om en undersøgelse, som foretages af registreringsmyndigheden.

Særpræg følger af artikel 7(b) *“varemærker, som mangler fornødent særpræg”*⁵⁷. Det betyder helt overordnet, at mærker, som ikke har den fornødent oprindelsesfunktion for selve varen eller den tjenesteydelse som varemærket udgør, ikke kan registreres. Oprindelseskriteriet skal anses i forhold til forbrugeren, så der ikke opstår forvekslingstilfælde.⁵⁸ Et sådant kriterie er relevant eftersom *“[...] varemærkets væsentligste funktion, nemlig (er) at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den vare eller tjenesteydelse, som varemærket kendetegner, ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis er negativ.”*⁵⁹

2.2.1. Særlig detalje og Kendetegnsvirkning⁶⁰ – Praksis

T-237/10 og C-97/12 – Louis Vuitton

Selve mærket er som gengivet nedenfor. Her var der dog tale om et reelt formelement, men forudsætningsvis må samme antagelser gøre sig gældende for et udstyr af varen dvs. af en todimensionel art. Helt overordnet var mærket søgt beskyttet inden for vareklasser og tjenesteydelser som b.la. omhandlede tasker.⁶¹ Mærket var af underliggende instanser blevet erklæret foruden særpræg.



⁵⁵ Se afsnit – Indarbejdet særpræg

⁵⁶ Sag C-136/02P – Mag Lite, pr. 50

⁵⁷ VMF 2017/1001, art. 7(1)(b)

⁵⁸ Se Bl.a. C-173/04 – SiSi-Werke, pr. 60 og C-218/01 – Henkel, pr. 30

⁵⁹ T-36/01 – Glaverbel, pr. 21

⁶⁰ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 478

⁶¹ C- 97/12 – Louis Vuitton, pr. 9

Helt overordnet finder Retten og domstolen, at mærket vil være omfattet af praksis for tredimensionelle mærker, så vidt elementet kan indgå i varen og altså ikke er uafhængigt heraf. For at være omfattet af denne praksis kræver det, at: *"[...] the product it designates in so far as the relevant public perceives it, immediately and without particular thought, as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question rather than as an indication of its commercial origin."*⁶². Låsen opnåede i øvrigt kun delvis registrering.⁶³ Samme analogi må dog gøre sig gældende i tilfælde, hvor der søges om beskyttelse for en todimensionel gengivelse af en del af et mønster, farver, stikninger, m.v. - tegn, som gengiver dele af en vare. Herved skal der være tale om en >>interessant eller attraktiv detalje<< for at der kan opnås særpræg, når en del af en vare er afhængig af et produkt. Det skal dog undersøges yderligere, hvad der menes med afhængig.

For at belyse problemstilling yderligere vil følgende dom blive belyst. Det er altså selve >>udseendet<< af formen, der skal undersøges, for at forstå, hvad der skal til for at opnå særpræg.

C-344/10, m.fl. - Freixnet – Ansvarsfraskrivelse af form og kendetegnsvirkning

Sagen omhandlede 2 flasker forsøgt registeret i 1996 af to ansøgninger, hvoraf den ene flaske var *"[...] »gyldenmat« og beskrev varemærket som en »slebet hvid flaske, der, når den er fyldt op med vin, får et gyldentmat skær, som var den rimdækket«.* [...] "⁶⁴ Den anden flaske var *"[...] farven »sort mat«, og beskrev varemærket som en »slebet sort mat flaske«.* [...] "⁶⁵ og konstaterer i øvrigt, at det ikke er selve formen, der ønskes beskyttet, men nærmere varens *"[...] overflades specifikke karakter«.*"⁶⁶.

Selve flaskerne er som gengivet i ansøgningerne - ansøgningnr 000032532 og 000032540 - vist nedenfor.

⁶² C-97/12 – Louis Vuitton, pr. 55

⁶³ T- 237/10 – Louis Vuitton, pr 68-75 og C-97/12 – Louis Vuitton, pr. 58-59

⁶⁴ C-344/10 mfl. – Freixenet, pr. 7

⁶⁵ C-344/10 mfl. – Freixenet, pr. 7

⁶⁶ C-344/10 mfl. – Freixenet, pr. 7



Her er der altså sket en egentlig ansvarsfraskrivelse af sådanne former. Det, der er interessant, er dog, hvorledes Domstolen forholder sig til en sådan mærketype, da et udstyr af varen netop består af et mærke, som vil være afgrænset fra formen. Derved er det udstyret, der ønskes beskyttet. Selvom der er tale om en flaske må antagelser i nærværende dom dog være anvendelige i forbindelse med udstyr af varen.

2.2.1.1. Oprindelsesangivelse

Helt overordnet konstaterer Domstolen, at når tale om et tredimensionelt varemærke, som følger af varens udseende, vil der ikke være forskel i bedømmelsen.⁶⁷

2.2.1.2. +Kendetegnsvirkning

Modsætningsvis er ” [...] *gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis [...] den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udseendet af de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det[...].* ”⁶⁸ Med denne argumentation konkluderer domstolen, at det kun er et mærke,

⁶⁷Ibid, pr. 45

⁶⁸ C-344/10, m.fl. – Freixenet, pr. 46

som "[...] afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg[...]."⁶⁹

Ovenstående må derfor betyde, at der for tredimensionelle mærker foreligger en skærpet praksis, da sådanne mærker netop vil være sværere at udlede den kommercielle oprindelse af.

I relation til det skærpede kriterie konstaterer Domstolen, at "[...]når det varemærke, der søges registreret – som i det foreliggende tilfælde – er et »andet« varemærke, der består af det særlige udseende, som overfladen på en flydende vares emballage har. I et sådant tilfælde består varemærket nemlig heller ikke af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for den nødvendige emballage for de varer, det betegner[...]"⁷⁰.

Derved skyldes det skærpede krav den relevante forbrugers vanskeligheder ved at forstå et tegn påsat et produkt som værende en oprindelsesfunktion. Det interessante er derfor, at selvom der er angivet en ansvarsfraskrivelse vil en skærpet bedømmelse stadig finde anvendelse. Her var mærket netop påført på flaskens overflade, hvilket kan beskrives som et udstyr af varen. Selvom der i dommen var tale om en flaske, må præmisserne dog også finde anvendelse i relation til varen selv.

Det betyder, at en gennemsnitlig forbruger ud fra varens ydre fremtoning skal kunne angive oprindelse af produktet, derved kaldet, som angivet af Schovsbo, m.fl., >>kendetegnsvirkning<<.⁷¹

Ud fra overstående må det dog konstateres, at der sker en anderledes bedømmelse, om end det er i relation til den relevante kundekreds. I øvrigt bemærkes det, at det er et diskuteret emne i litteraturen.⁷²

2.2.1.3. Delkonklusion:

Et udstyr påført en vare skal afvige betydeligt fra norm eller branchesædvanen – der skal altså være tale om en særlig detalje, som kundesegmentet vil opfatte umiddelbart.

Det gælder i øvrigt hvad enten der er tale om et delelement eller en integreret bestanddel dvs. farver mv.

⁶⁹ C-344/10, m.fl. Freixenet, pr. 47

⁷⁰ C-344/10 – Freixenet, pr. 48

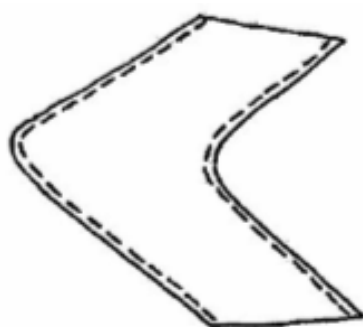
⁷¹ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 478

⁷² Schovsbo, m.fl., 2018, s. 478

2.2.2. Afgrænsning af praksis for varens fremtræden – Forskellige elementer/overflader, som varens udstyr kan bestå af

2.2.2.1. Figurative udformninger og syningsdel

I C-307/11P var der tale om et Chevron-formet figurativt mærke med prikkede linjer omhandlende en international ansøgning om at indregistrere et figurativt mærke - gengivet nedenfor.



Det kræves dog forudsætningsvis, at der er en indikation for brugen på en sko. I relation til mærket konkluderer domstolen, at retten i den appellerede dom T-202/09, pr. 33-35 korrekt har konstateret, at BoA med rette har vurderet, at mærket kan anses som en dekoration til skoen eller en forstærkning. Derved har skoen ikke særpræg. Det interessante er dog ikke selve det, at mærket ikke har særpræg, men den konstatering, at mærket på grund af de stiplede linjer, som indikerer syninger, netop vil gøre sig gældende hvis mærket var fastsyet til en sko. Derfor er sandsynligheden for at et sådan mærke vil blive anvendt inden for skosektoren stor. I øvrigt blev mærket ønsket beskyttet inden for varer og tjenesteydelser omhandlende fodtøj⁷³. Derved må det også forudsætningsvis forstås således, at grundet mærkets afhængighed af skoens fremtrædelse vil mærket skulle undergå en skærpet bedømmelse⁷⁴, ⁷⁵. Da BoA med rette i øvrigt har foretaget deres vurdering af mærket, må det også betyde, at deres bedømmelse af mærket må være korrekt. De konstaterer nemlig, at mærket *"[...]which forms part of the shape of a product, commonly referred to as an appliqué; in the case at issue, it is considered to be an appliqué to footwear."*⁷⁶ - overordnet et udstyr af varen. En sådan konstatering gør sig dog også gældende, hvis et udstyrselement er påsat en del af formen, hvilket b.la.

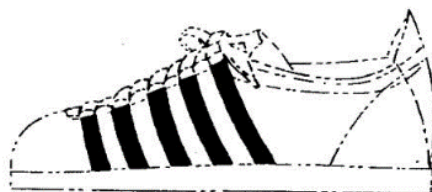
⁷³ C-307/11 – Chevron, pr. 6

⁷⁴ T-202/09 – Chevron, pr. 33-35

⁷⁵ C-307/11 – Chevron, pr. 52-53

⁷⁶ R-224/2007-4 – Chevron, pr. 53

er konstateret i T-3/15 omhandlende et femstribet sort mærke fra producenten K-Swiss. Det bemærkes i øvrigt, at mærket også kan anses som værende et positionsmærke. Helt overordnet konstateres det dog, at mærket er for banalt, idet det blot gengiver fem streger, hvoraf mellemrummet imellem mærkerne er af samme størrelse som striberne. I øvrigt varierer størrelserne af striberne alt efter, hvilken sko, de er påført. Retten konstaterer, at tegnet er for simpelt til at opnå særpræg. Mærket udgjorde derved ikke en særlig detalje inden for normen af branchen.⁷⁷ Mærket er gengivet nedenfor.



Desuden kan et udstyr af varen også bestå af b.la. mønstre og farver, hvor samme skærpede bedømmelse vil finde anvendelse.⁷⁸

2.2.2.2 Delkonklusion

Helt overordnet må den anførte praksis være relevant, idet at samtlige afgørelser netop omhandler elementer, som kan udgøre af udstyr af varen eksempelvis figurer, stikninger, mønstre, farver, mv. - alle tænkelige elementer.

Derved må disse typer dog også kunne kategoriseres som udstyr af varen. Det skal dog undersøges, hvorledes helhedsbedømmelsen finder anvendelse på sådanne typer mærker, da de som konstateret skal udgøre en særlig detalje, hvilket forudsætningsvis kunne indikere en skærpet praksis for simple udsmykninger.

Helt overordnet må selve beskyttelsen dog potentielt smitte af på varen – især når der er tale om hele flader, da mærket forudsætningsvis ikke kan stå alene.

2.2.3. Helhedsbedømmelsen - overordnet

Helhedsbedømmelsen er vigtig, idet et mærke ikke altid i sig selv vil kunne opnå fornødent særpræg. Modsætningsvis vil det dog muligvis kunne opnå særpræg i kombination. Domstolen har også

⁷⁷ T-3/13 – K-Swiss, pr. 25, 16-17, 19 og 22

⁷⁸ T-36/01 – Glaverbel, pr. 23 og T-326/10 – Fraas, 57-58

beskrevet det som ”[...] *det sammensatte varemærke gengiver mere end summen af det pågældende varemærkes bestanddele.*”⁷⁹ Derved er det essentielt at undersøge mærket i sin helhed.

2.2.3.1. udstyr af varen - Retten og Domstolen

T-3/15 – K-Swiss - elementer

Som omtalt ovenfor i afsnit 2.2.2.1. var striberne påsat k-Swiss skoene og derved omfattet af det skærpede forbud. Retten konkluderer, at tegnet i sig selv er simpelt

Derefter konstaterer de, at det for det første er et dekorative design brugt af mange fabrikanten af sådanne sko, som i øvrigt også typisk er påført siden af en sko.

Samtidig varierer størrelsen af striberne alt efter skoens størrelse, da striberne netop er bestemt af skoens størrelse.

Derved kan mærket ikke stå alene uden skoene.

Derefter vil mærkets placering på skoene ikke sætte kunderne i stand til at kunne adskille det fra andre mærketyper, hvilket Retten er enige i.⁸⁰

Elementer i bedømmelsen

Herefter kan selve elementerne opstilles således:

1. selve mærket – må ikke være for simpelt eller banalt
2. varer og tjenesteydelser - hvis det er et gængs design
3. kommerciel oprindelse dvs. forbrugerens opfattelse – særprægsbedømmelsen på baggrund af førnævnte.

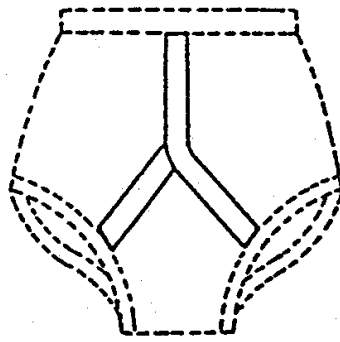
2.2.3.2. BoA – Domme

R 608/1999-3 – Bipod Design

Sagen omhandlede, hvorvidt mærket havde opnået særpræg, hvilket dog i situationen var en realitet.

⁷⁹ C-329/02 – SAT.1, pr. 35

⁸⁰ T-3/15 – K-Swiss, pr. 20-24



Her var der blot krydset af i tredimensionel mærketype og gjort op for varer og tjenesteydelser omhandlende underbukser.

Her var mærket i første omgang blevet konstateret uden særpræg. Appellanten havde i øvrigt gjort gældende, at det var selve udstyret af varen, der ønskedes beskyttet - den y-formede gylp.⁸¹

Elementer i helhedsbedømmelsen

Her gør BoA gældende, at selve udstyret i sig selv skal have den fornødne kendetegnsverdi.

Her er det inden for branchen normalt, at det netop er syningerne på fronten af underbukserne, der indikerer den pågældende fabrikant.

Kunderne er i øvrigt vant til at kunne identificere sådanne elementer af varen i en købsituation.

Derved mener de, at forbrugeren vil finde mærket let genkendeligt og fastholdt i hukommelsen for kundekredsen. Med dette mener de, at en sådan detalje vil blive fastholdt i en købsituation. Derved har mærket nødvendigt særpræg.⁸²

Selvom de konstaterer, at der er tale om et udstyrsmærke er dette dog ikke noget, de tillægger synderlig vægt.

Det virker derfor som om, at praksis er mere lempelig i underliggende instanser, da nærværende mærke netop kunne opnå særpræg. Men, som konstateret, var der tale om en særlig detalje, hvilket må være forskellen.

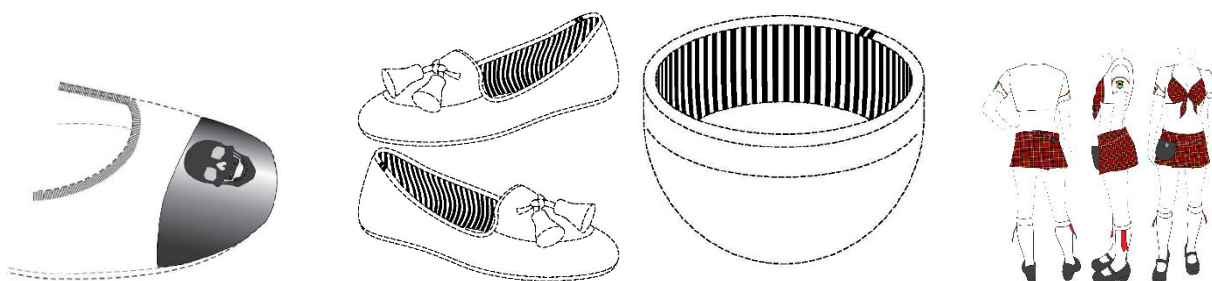
2.2.4.3. Registreringer under udstyrsmærker i relation til udstyr af varen

⁸¹ R 608/1999-3 – Bipod, pr. 5

⁸² Ibid, pr. 16-21

EUTM 008877771 – sko, udsmykning af skoende med dødningehovede. *EUTM 011192259* – sko, indvendige striber på skoen. *EUTM 011943181* – hue, hvor der ønskes beskyttelse for linjer inde i foret. *EUTM 014193429* – tøj - her var der tale om en kilt, hvor farvekombinationer ønskedes beskyttet.

Det bemærkes, at kategorien af sko sjældent beskriver, hvad der ønskes beskyttet på varen. I de nævnte registreringer må de stiplede linjer være anvendt til at adskille hvad der ønskes registreret, idet at der ikke foreligger noget egentligt beskrivelseskrav. Derved har detaljerne nedenfor været særligt interessante for forbrugeren.



2.2.4. Delkonklusion

Selvom der foreligger en skærpet praksis i relation til de overliggende instanser, må det i form af nævnte registreringer være muligt at registrere udstyr af varen.⁸³ Som et eksempel vil delen af skoen i *EUTM 008877771* vist ovenfor være typisk for et sådant mærke. Derved må udsmykningen også implicit være det, der giver varen en særlig detalje. Forudsætningsvis må det dog også være det, der giver kendetegn, når det er selve udstyret, der ønskes beskyttet.

⁸³ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 191

2.3. Artsforbuddet, jf. art. 7(1)(e) – Overordnet

Helt overordnet følger det af VMF, art. 7(1)(e), at ”[...] tegn, som udelukkende består af:[...]”⁸⁴ ”[...]formen eller en anden egenskab[...]”⁸⁵ Om end det følger af ”[...]varernes egen karakter[...]”⁸⁶, noget som er ”[...]nødvendig for at opnå et teknisk resultat[...]”⁸⁷ eller at det ”[...] giver varerne en væsentlig værdi[...]”⁸⁸.

Som allerede konstateret følger det af VMG, art. 3(3)(c), at udstyr er omfattet af udstyrsmærker, idet at de henhører under >>varens udseende<<. Det skal dog undersøges, hvorvidt praksis faktisk gør sig gældende i relation til forbuddet.

Tidligere omhandlede forbuddet ikke >>anden egenskab<<, men må forudsætningsvis være et argument for, at det blandt andet kan omfatte et tegn, som går ud i et med varens fremtræden dvs. et design. I øvrigt stemmer en sådan konstatering også godt overens med særprægsbedømmelsen, idet at det i tidligere afsnit er konstateret, at en overflade på en flaske eller et mærke med stiplede linjer også vil være omfattet af det skærpede kriterie for særpræg - hvad enten de fremkommer af fremtræden eller at der er en betydelig indikation derfor.⁸⁹

Det er desuden konstateret, at forbuddene ikke kan anvendes i kombination.⁹⁰ Modsætningsvis vil det være nok, hvis blot et af forbuddene gør sig gældende.⁹¹

Omvendt er det i relation til forbuddet konstateret, at den gennemsnitlige forbruger ikke er det afgørende element. Derved kan det kun være et bedømmelseskriterium og modsætningsvis ikke afgørende i relation til bedømmelsen – et mere objektivi kriterium.⁹² Derved er der en essentiel forskel på selve bedømmelsen i relation til særpræg, da det er den kommercielle oprindelse, der er det udslagsgivende. At forbuddet kun anvender den kommercielle funktion som et element giver god mening i relation til udstyr af varen, da det typisk netop består af et designelement, idet der skal være tale om en særlig detalje – et kendetegn.

⁸⁴ VMF, art. 7(e)

⁸⁵ VMF, art. 7(e)(i-iii)

⁸⁶ VMF, art. 7(e)(i)

⁸⁷ VMF, art. 7(e)(ii)

⁸⁸ VMF, art. 7(e)(iii)

⁸⁹ 344/10, m.fl. – Freixenet, 48 og C-307/11 – Chevron, pr. 52-53

⁹⁰ C-205/13 – Hauck, pr. 43

⁹¹ Konstateret i C-299/99 – Phillips, pr. 76 og C-371/06 – G-Star, pr. 26

⁹² Konstateret i relation til art. 7(e)(ii iii)C-205/13 – Hauck, pr. 34 og C-48/09P – Lego juris, pr. 76

I øvrigt må det følge af VMF, art. 7(3), at indarbejdet særpræg ved brug ikke kan omgå registreringshindring, da artiklen modsætningsvis kun angiver, at der ikke skal tages hensyn til det overordnede særprægskrav og at noget ikke må være beskrivende, eller noget, som anvendes i dagligdagstale.

Derved er det især relevant at undersøge, hvorvidt et udstyrselement – da det forudsætningsvis udgør en del/bestanddel af en vare – også kan være omfattet af forbuddet, selvom der som sådan ikke er tale om en form.

2.3.1. Hensyn og formål med artiklen

Helt overordnet er formålet med reglen at forbyde registreringer af udformninger, som består af en væsentlig værdi eller er af en overvejende teknisk funktion. Hensynet beror på almene hensyn om ikke at give evigtvarende enerettigheder til patent eller mønster. Modsætningsvis skal det nemlig vægtes op mod samfundsmæssige hensyn - altså at der ikke gives monopol på markedet.⁹³

Overstående må derved betyde, at tegn – i relation til elementer – især vil være aktuelle i forbindelse med registrering. Som anført ovenfor er der tale om et mønster eller et patenteret produkt. Derved vil en stor del af udstyr af varen – så vidt forbuddet finder anvendelse – ved opnåelse af særpræg kunne godtgøre anvendelse af forbuddet.

2.3.2. VMF, art. 7(1)(e)(i) - varernes egen karakter

2.3.2.1. Overordnet

Overordnet er der tale om en paragraf, der vil kunne finde generel anvendelse for udstyr af varen fx i form af en rugby eller et batteri. Derved skal overstående formulering forstås som noget, der kun kan udformes på en specifik måde. I praksis er anvendelsen dog sjælden, da den ikke har fundet anvendelse siden 2001.⁹⁴ En sådan konstatering findes i forbindelse med en sæbe med en speciel rille i formen. Her kunne der dog ikke forefindes andre former inden for varegruppen.⁹⁵

⁹³ Forslag til afgørelse – 299/99 – Phillips, pr. 30-31

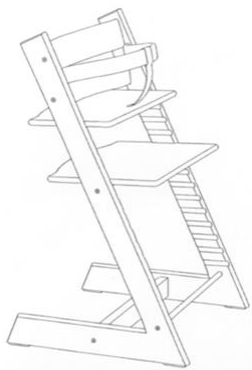
⁹⁴ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 181-182

⁹⁵ Sag T-122/99 – Procter & Gamble, pr. 55

C-205/13 – Hauck – en eller flere brugsegenskaber

Sagen omhandlede, hvorvidt Stokke A/S Tripp Trapp stol var blevet krænket. Den præjudicielle forespørgsel omhandlede, hvorvidt andre egenskaber også kunne være omfattet af forbuddet.⁹⁶

Selve stolen er som gengivet nedenfor:



Her konstateres det, at artiklen skal anvendes i relation til *”[...] et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer.”*⁹⁷.

Men det er dog modsætningsvis fastslået, at VMF, art. 7(1)(e)(i) *”[...] ikke kan finde anvendelse, når ansøgningen om registrering som varemærke vedrører en vares udformning, hvori et andet element, såsom et dekorativt eller kreativt element, der ikke er knyttet til varens generiske funktion, spiller en vigtig eller væsentlig rolle[...].”*⁹⁸.

2.3.2.1.1. Elementer i C-205/13 – Hauck - udstyr af varen

Derved har VMF, art. 7(1)(e)(i) ikke nogen selvstændig funktion i relation til mærker, så vidt de udgør et >>dekorativt eller kreativt element<<. Modsætningsvis må det dog betyde, at undtagelsen hertil vil gøre sig gældende i det tilfælde, at et element af varens fremtræden vil have en generisk funktion.

⁹⁶ C-205/13 – Hauck, pr. 7-9 og 14

⁹⁷ C-205/13 – Hauck, pr. 27

⁹⁸ C-205/13 – Hauck, pr. 22

En sådan undtagelse i relation til udstyr af varen vil kunne gøre sig gældende i forbindelse med eksempelvis en refleksjakke, hvor der er søgt om beskyttelse for overfladen af jakken. Det bemærkes dog, at det netop typisk vil være art. 7(ii eller iii), alt efter om det er den tekniske funktion eller det æstetiske design, der vil finde anvendelse.

I øvrigt må det dog også antages, at artiklen i dag kan finde anvendelse på et tegn, der består af andre egenskaber, idet den nye ordlyd af VMF, art. 7(1)(e) netop fremhæver >>anden egenskab<<.

Det er dog sjældent, at EUIPO har anvendt artiklen, hvilket også afspejles i det få antal afgørelser, der har været vedrørende artiklen⁹⁹

2.3.3. VMF, art. 7 (1)(e)(ii) - Nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Sag C-299/99 – Phillips – Teknisk funktion

Sagen er yderst relevant, idet den har været med til at forme artiklen.¹⁰⁰ Det skal bemærkes, at sagen omhandlede forbudsbestemmelsen i varemærkedirektivet, art. 3(e). En sådan konstatering er dog ligegyldig, idet at samme praksis er anvendelig på VMF, art. 7(1)(e)

Sag C-299/99 behandler en præjudiciel forespørgsel vedrørende anvendelsen af artsforbuddet. Fakta i sagen omhandlede ”[...] en ny type elektrisk barbermaskine med tre roterende skærehoveder.”¹⁰¹

I relation til teknisk funktion konkluderer Domstolen, at der sker udelukkelse ”[...] hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således [...] iboende eneret ville være til hinder for, at konkurrenterne [...] inkorporerer en sådan funktion, eller [...] (ikke) frit kan vælge den tekniske løsning [...]”¹⁰² – forstået på den måde, at konkurrenterne frit kan vælge og vrage, hvilke tekniske funktioner, som de ønsker inkorporeret også selvom der er tale om at kendetegnet har en iboende eneret – opnået særpræg –, hvilket derved ikke kan afholde forbuddet fra at finde anvendelse. Modsætningsvis konstaterer domstolene, at det ved ansøgningen skal ”[...] godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat[...]”¹⁰³, og at forbuddet ikke kan omgås ved, at der føres bevis for andre udformninger.¹⁰⁴

⁹⁹ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 181

¹⁰⁰ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 487, samt Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 183

¹⁰¹ C-299/99 – Phillips, pr. 11

¹⁰² Sag C-299/99 – Phillips, pr. 79

¹⁰³ C-299/99 – Phillips, pr. 84

¹⁰⁴ Ibid., pr. 84

2.3.1.1. Udstyr af varen – C-299/99 - Phillips

Derved er der tale om en beskyttelse, som er meget indskærpet, idet den tekniske funktion blot behøver at være væsentlig for at blive omfattet af forbuddet. Derved vil en teknisk funktion kunne bestå i et påført mønster, som huser en skridsikker funktion. I relation til eksemplet under kapitel 1, som omhandler udstyr, vil der netop kunne være indgået et sådant element i mønstret, så skoen ville sidde bedre på foden.¹⁰⁵

Sag C-48/09 – Lego - Ikke-funktionelt og anvendelse

I sagen vedrørende Lego blev kriterierne i ovenstående præjudicielle afgørelse yderligere uddybet. Fakta i sagen omhandlede en annullation af deres beskyttelse af den firkantede Legoklods i farven rød under varer og tjenesteydelser for legetøj og spil kategorien¹⁰⁶ – gengivet nedenfor.



OHIM afslår, da tegnet ”[...] blot gengav en simpel udformning af en byggeklods[...] (og) udelukkende udgjordes af en udformning af varen, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat[...].”¹⁰⁷

Derefter konstaterer Domstolen, at bestemmelsen skal forstås således, at selvom der indgår ”[...] flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning[...].”¹⁰⁸ er disse ligegyldige i relation til, hvorvidt at forbuddet finder anvendelse. Modsætningsvis vil et væsentligt element i udformningen, som er ikke-funktionelt fx kreativt eller dekorativt, ikke kunne udelukkes af overstående artikel. Et sådant vilkårligt element må i øvrigt b.l.a. kunne bestå af farven.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Se, 1.7.1.

¹⁰⁶ C-48/09 – Lego Juris, pr. 7

¹⁰⁷ C-48/09 – Lego Juris, pr. 8

¹⁰⁸ C-48/09 – Lego Juris, pr. 52

¹⁰⁹ Ibid, pr. 15

2.3.3.2. C-48/09 – Lego – Udstyr af varen

Domstolen konstaterer i Lego Juris, at der kan indgå elementer – hvis de udgør væsentlige træk – som kan godtgøre, at artsforbuddet ikke finder anvendelse. Derved er artiklen relevant i relation til udstyr af varen, da elementet netop her vil være et kendetegn – i hvert fald i relation til særpræg f.eks. et stribet design eller et mønster - derved et mærke, hvor et væsentligt element vil være i form af noget æstetisk. Derfor vil mønstret og logoet påført sandalen i eksemplet i kapitel 1 muligvis være nok, selvom der indgik en skridsikker funktion – i hvert fald, hvis udstyrselementet er >>væsentligt<<.¹¹⁰

2.3.3.3. Anvendelse og bedømmelse 48/09 – Lego – Case til case

Domstolen gør gældende, at der skal ske identifikation tegnet ud fra hver enkelt bestanddel efter en bedømmelse i en helhed. Det skal altså undersøges, hvorvidt alle de væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion. Derved skal der ske en bedømmelse på baggrund af varemærket – som domstolen i øvrigt bekræfter – fx ældre patenter, ekspertvurderinger og undersøgelser mv.¹¹¹ Det skal dog bemærkes, at selve bedømmelsen kan ændre sig fra sag til sag, hvilket forudsætningsvis beror sig på det underliggende friholdelsesbehov mod monopol.

2.3.3.4. Anvendelse i relation til udstyr af varen

C-337/12-340/12P – Yoshida metals – udstyr af varen

Sagen omhandlede et varemærke bestående af et knivskaft, gengivet todimensionelt, som vist nedenfor. Selve gengivelsen må forstås som et ønske om registrering af selve mønstret. Mærket var registreret som et figurativt mærke uden nogen beskrivelse. Varer og tjenesteydelser omhandlede bl.a. knive, gafler, skeer, mv. Specielt var det dog, at de helt specifikt havde konstateret, at kniven ikke var af dyrt metal eller legeret med sådan.¹¹²

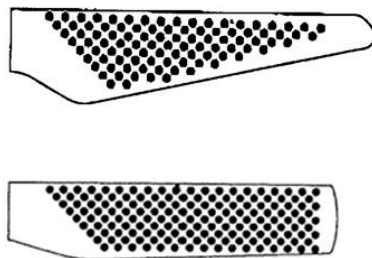
Selve mærkerne blev dog af Yoshida metal (YM) i R 1235/2008-1 konstateret som værende en repræsentation af formen af produktet eller et design heraf. YM beskrev de ønskede registreringer

¹¹⁰ Se, 1.7.1.

¹¹¹ Ibid, pr. 68-72 og 84

¹¹² C-337/12P, m.fl. -Yoshida, pr. 6

som værende enten af et mønster af prikker eller en figur, som ikke var bestemt af selve formen. Helt overordnet forsøger YM at slippe udenom forbuddet ved at kvalificere mærket som et udstyr af varen og overordnet et væsentligt designelement.¹¹³ Mærkerne er angivet nedenfor.



Mærkerne blev i flere omgange konstateret som værende uden særpræg, men opnåede da i sidste ende særpræg d. 25/9-2002 og 16/04-2003.¹¹⁴ Efterfølgende kommer der dog indsigelser mod registreringen af Pi-Design og Bodum (PD), idet de mente, at tegnet skulle erklæres ugyldigt efter VMF, art. 7(e)(ii), pr. 10.

Sagen bliver dog yderligere anket til Retten, hvorefter Retten konstaterer, at den konkave karakterer af de sorte prikker altså ikke er en del af mærket og at der i relation til gengivelsen ikke er noget, der indikerer, at prikkerne buler ud og at prikkerne derved blot skal anses som et figurativt mønster. I øvrigt gør Retten gældende, at mærket heller ikke er beskrevet som værende af konkav karakter. Derved mener Retten, at BoA ikke har taget stilling til det vedlagte mærke, men til repræsentationer af varerne som markedsført af ansøgeren og henviser i øvrigt til T-270/06 – Lego juris, pr. 73.¹¹⁵

Efterfølgende bliver afgørelsen anket til Domstolen, hvorefter det i medfør af C-48/09P – Lego Juris, pr. 70-71, konstateres, at der skal ske identifikationen af kendetegn som en helhed af alle elementerne, derved en case-to-case vurdering og i det hele taget en detaljeret undersøgelse af mærket. I øvrigt skal der tages højde for det brug, der er gjort af mærker samt materialet, hvilket i øvrigt også konstateres i Domstolens afgørelse. Derved bliver BoAs afgørelse opretholdt og tilbageviser derved sagen til Retten for at undersøge kendetegnet.¹¹⁶

¹¹³ Ibid., pr. 14

¹¹⁴ Ibid, pr. 8-9

¹¹⁵ T-331/10 – Yoshida, pr. 30

¹¹⁶ C-337/12P, m.fl. -Yoshida, pr. 46-47, 54, 60-65 og 58

Efterfølgende er sagen dog blevet forkastet af retten, men efterfølgende appelleret af YM til Domstolen, hvori samtlige punkter også er blevet afvist.¹¹⁷

2.3.3.4.1. Analog fortolkning i C-337/12 – Yoshida Metal – vareudstyr

Domstolen konstaterer, at der med udgangspunkt i en analogfortolkning af særprægsbedømmelsen vil kunne ske undersøgelse af et hvilket som helst tegn, som er omfattet af formen, i medfør af art. 7(1)(ii).¹¹⁸ Her henviser de i øvrigt til praksis for, hvorvidt mærket går ud i et med fremtrædelsesformen. Samme konklusion blev i øvrigt også konstateret i den ene af Rettens tidligere afgørelser. Se hhv. T-331/10 og T-416/10 – Yoshida, pr. 26-27. Det må derfor betyde, at bedømmelsen gør sig gældende for udstyrsmærker. Derfor må samme praksis også finde analog anvendelse for udstyr af varen, hvilket forudsætter anvendelse af artsforbuddet. Forbuddet kan derfor ikke omgås ved at indgive en registrering, hvori der blot ønskes registrering for en del af mærket som i øvrigt er udgjort af et designelement. I nærværende sag var der muligvis ikke reelt tale om et udstyr af varen, idet der nærmere var tale om noget, som reelt set var et formelement. Ansøgeren havde dog gjort gældende, at mærket blot bestod i det prikkede mønster af varen - et designmæssigt udstyrselement. Helt overordnet skal konklusion ses i sammenhæng med case-by-case tilgangen og i øvrigt det friholdelsesbehov, der er imod tekniske funktioner.

Samme konklusion er i øvrigt også konstateret i nyere afgørelser b.l.a. i relation til medicinske plastre.¹¹⁹

Selvom det følger af overstående praksis og VMG, art. 3(3)(c), at et udstyr i form af et udseende altså også henfører under gruppen udstyrsmærker, skal BoA dog alligevel belyses.

2.3.3.5. Praksis for BoA

R 0940/2017-2 – Rørpakning i farven blå

I sagen var følgende mærke som gengivet nedenfor blevet registreret i første omgang. Selve mærket var henført som et figurmærke med en beskrivelse af farverne blå og sort. Varer og tjenesteydelser var beskrevet som kabelpakninger lavet af plastic og gummi. Efterfølgende blev der dog rejst indsigelser til annullationskontoret (AO) om mærket, hvorefter det blev påstået, at det var registreret

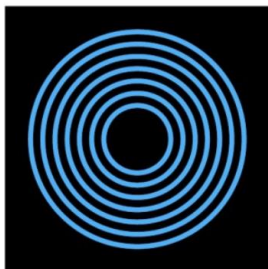
¹¹⁷ C-421/15 – Yoshida, pr. 48 of 51-55

¹¹⁸ C-337/12P, m.fl. -Yoshida, pr. 55 her henvises der i øvrigt til C-457/01P – Henkel, pr. 38 og C-96/11P – Storck, pr. 33

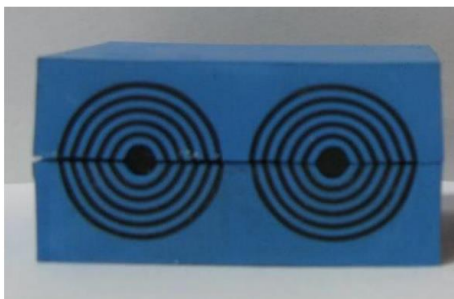
¹¹⁹ T-44/16 - Transdermal Patch, Pr. 19

i strid med artikel b,d og e¹²⁰. AO gør dog gældende, at indsigelserne er ubegrundede. Derefter blev afgørelsen anket til BoA. Mærket er som gengivet nedenfor.

Challenged EUTM



Photograph of leading surface of module



Annulationskontoret (AO) gør klart, at der i relation til en undersøgelse af et sådan tegn skal undersøges detaljeret og medtages relevant materiale i bedømmelsen. Derved må der også tages andet materiale med i forbindelse med at undersøge detaljerne af den grafiske gengivelse og beskrivelse. Herved tager de b.la. den ovenfor anførte gengivelse med for at illustrere, at der faktisk er tale om et mærke, der i øvrigt er omfattet af et patent. Derudover konstaterer de, at selve beskrivelsen af varer og tjenesteydelser stemmer overens med ovenstående patent.¹²¹

Her var altså åbenlyst tale om et forsøg på omgåelse ved at registrere en todimensionel gengivelse af et tredimensionelt mærke i et forsøg på at omgå forbuddet og at der samtidig indgik et design.

2.3.3.5.1. BoA - Ny ordlyd og forordning.

Efterfølgende konstateres det i R 0940/2017-2, med henvisning til T-416/10 - Yoshida og den nye VMF, art. 7(e) >>anden egenskab<<, at selvom mærket er af en todimensionel art, vil det stadig være omfattet af forbuddet *"[...] it must be concluded that it applies to any sign, whether two- or three-dimensional, where all the essential characteristics of the sign perform a technical function[...]"*¹²².

Det må betyde, at der i hvert fald i relation til BoA kan spores en tendens til at medtage alle mærketyper i forbuddet, hvilket stemmer godt overens med den nye ordlyd. Derved må alle typer af mærker, selvom de er todimensionelle, kunne være omfattet af forbuddet, så vidt det vedrører en

¹²⁰ R 0940/2017-2 Pr. 3

¹²¹ Ibid, pr. 19-26

¹²² R 0940/2017-2 – Pakning Pr. 44

væsentlig teknisk funktion. Derfor må udstyr af varen være omfattet, hvilket stemmer godt overens med VMG (3)(3)(c).

2.3.3.6 – Delkonklusion

Udstyr af varen kan blive omfattet af varen om end det er ved Retten, Domstolen eller BoA, hvilket stemmer overens med VMG, art. 3(3)(c) - >>udseende af varen<<. I øvrigt virker det som om, at BoA også tillægger den nye ordlyd af artiklen vægt. Der foreligger dog relativt få afgørelser i forbindelse med BoA, hvilket kunne indikere en lempet tilgang til brugen af forbuddet. Det virker til, at det – i hvert fald i relation til ovenstående – typisk er i et forsøg på at omgå forbuddet, at artiklen kommer i anvendelse. Derfor må den Case-to-case tilgang, som er konstateret, opfange sådanne forsøg på omgåelse, da alle oplysninger kan vægte ind. Selve den kommercielle oprindelse kan dog ikke være udslagsgivende, hvilket virker logisk.

2.3.4. VMF, art. 7(1)(e)(iii) - Væsentlig værdi

For at forstå artiklen vil der blive analyseret på B&O i relation til nedenstående afgørelse, selvom der overordnet var tale om en tredimensionel form. Uanset hvad er den dog relevant i relation til udstyr af varen. Selve artiklen omhandler altså det tilfælde, at et element af formen giver varen en væsentlig værdi. Derfor skal det også undersøges, hvorvidt artiklen kan finde anvendelse på andet end udelukkende formen, forudsætningsvis udstyr af varen.

2.3.4.1. Sag T-508/08 – B&O II



Helt overordnet var der i forbindelse med T-460/05 konstateret, at varen netop kunne opnå særpræg på trods af det skærpede kendetegnskriterie, som gør sig gældende for tredimensionelle varemærker.¹²³ En sådan argumentation beroede på, at den kegleformede krop lignende ”[...] *en blyant eller en orgelpibe, hvis spids berører et firkantet fundament.*”¹²⁴ En af siderne er firkantet og giver indtrykket af at ”[...] *vægten alene hviler på spidsen, der kun let berører det firkantede fundament.*”¹²⁵

Sagsøgeren har nedlagt påstand om tilsidesættelse af art. 7(1)(e)(iii) og at EUIPO ikke har haft retten til endnu en gang at tage stilling til førnævnte artikel, da Retten allerede har udtalt, at hensyn i relation til æstetik er forskellig i relation til særprægsbedømmelsen. Retten konstater efterfølgende, at artsforbuddet i art. 7(1)(e) finder anvendelse, hvis blot et af kriterierne er opfyldt og derved fritager for yderligere undersøgelse, da både særpræg og indarbejdet særpræg udelukkes på baggrund af forbuddet. Derved har BoA netop haft en interesse i at anvende forbuddet og begik derved ikke en fejl. I øvrigt konstater Retten, at EUIPO, såvel som varemærkeindehaveren selv, omtaler designet som værende væsentligt, hvilket øger varens tiltrækningskraft – derved værdi.¹²⁶

2.3.4.1.1. Afgrænsning af T-508/08 over for udstyr

Dommen skal forstås således, at varemærket ikke behøver udelukkende at bestå af noget, der giver varen værdi for at forbuddet kan finde anvendelse. En sådan konstatering er dog aktuell for udstyr af varen, men er problematisk, da sagerne udelukkende omhandler design af formelementer. Det konstateres også, at selve bedømmelsen ikke skal bero på gennemsnitsforbrugeren, der kun kan udgøre et kriterium i bedømmelsen, altså samme forståelse som i Lego Juris. Derfor er der tale om et forbud, som man ikke kan slippe udenom, selvom en del af mærket udgør en væsentlig teknisk funktion. Således vil det i nogle tilfælde ikke være muligt at omgå forbuddet. Som varemærkeindehaver vil man dog med stor fordel kunne udforme sit produkt ud fra forbuddet, eller i hvert forsøge at beskytte det på andre måder.

¹²³ T-460/05, pr. 42 og 45

¹²⁴ T-460/05 – B&OI, pr. 40

¹²⁵ T-460/05 – B&OI, pr. 40

¹²⁶ Sag T-508/08 – B&O II, pr. 24, 41-43, 47 og 74

2.3.4.2. - Sag C-205/13 – Stokke/hauck – Andre egenskaber

Som allerede konstateret ovenfor omhandlede sagen en anerkendt barnestol og et krænkelsspørgsmål herom.

Sagen omhandlede en præjudiciel stillingtagen til art. 7(1)(e)(i) om, hvorvidt artsforbuddet ”[...], skal fortolkes således, at registreringshindringen i denne bestemmelse kan finde anvendelse på et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, der har flere egenskaber, og som kan give den flere væsentlige værdier, og om der i forbindelse med denne vurdering skal tages hensyn til opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af varens udformning.”¹²⁷.

Derefter bemærkes det ”[...]at den antagelse, at udformningen tillægger varen en væsentlig værdi, ikke udelukker, at også andre egenskaber ved varen ligeledes kan give den en betydelig værdi.”¹²⁸

Artiklen kan derved ikke begrænses til ” [...] vareudformningen, der udelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ værdi, idet der ellers opstår en risiko for, at de varer, der ud over et betydeligt æstetisk element har væsentlige funktionelle egenskaber, ikke omfattes.”¹²⁹

2.3.4.2.1. Elementer i dommen i relation til udstyr af varen

Helt overordnet er der tale om to punkter. Det første omhandlende >>kunstnerisk eller dekorativ<< må forstås således, at der ud fra en normal ordlydsfortolkning er tale om noget, der kræver en vis skabelsessevne, hvorimod design angår det formål, at der er tale om en udsmykning af noget. Det må altså betyde, at grænsetilfælde såsom fx farver, lyd, mv. også kan indgå. Yderligere må det andet punkt vedrørende >>funktionelle egenskaber<< betyde, at i det tilfælde, at der er tale om et mærke hvor der fx i relation til eksempel 1, hvor der registreres et udstyr af varen i form af mønsterudsmykningen på overfladen af en sko og der samtidig indgår et specielt skridsikkert element på den selvsamme flade, vil kunne afvises registrering med anvendelse af VMF, art. 7(1)(e)(iii).

Derved må det betyde, at udstyrselementer teoretisk kan være omfattet af artsforbuddet, hvilket i relation til den nye ordlyd af art. 7(1)(e) >>anden egenskab<< må være en yderligere konstatering af ovenstående.¹³⁰

¹²⁷ C-205/13 - Hauck, pr. 28

¹²⁸ C-205/13 – Hauck, pr. 30

¹²⁹ C-205/13 – Hauck, pr. 32

¹³⁰ Schovsbo, m.fl., 2018, s. 487

2.3.4.3. Sag C-371/06 – G-Star – Udstyr og andre todimensionelle gengivelser

G-star (GS) var indehaver af to mærker, som omfattede syninger på bukser, hvor varer og tjenesteydelser omhandlende beklædningsgenstande.¹³¹ Sagen omhandlede i øvrigt en international registrering.

Registreringerne var bestående af ”[...] *skrå syning fra hoftehøjde til skridtsyningen, knæstykker, indskud på buksebagen, horisontalt løbende syning i knæhøjde på bagsiden, bånd i kontrasterende farve eller i et andet stof på bagsiden af den nedre del af bukserne, alt som en sammensat helhed[...]*”¹³² og det andet mærke ”[...] *søm, syning og snit på buksernes knæstykker, temmelig posede knæstykker.*”¹³³



Helt overordnet var GS blevet krænkede af et lignende mærke, hvorefter de anlagde en sag ved de nationale domstole. Sagsøgte Benetton (B) mener, at mærket skal annulleres, hvilket de nationale domstole dog ikke er enige i. Derefter anker B afgørelsen, hvorefter der forelægges en præjudiciel anmodning for Domstolen.¹³⁴

B ønsker at vide, hvorvidt direktivets artsforbud finder anvendelse på en form, så vidt det forinden registreringen har opnået indarbejdet særpræg ved hjælp af reklamekampagner, hvoraf tegnets kendetegn fremgår.¹³⁵

¹³¹ C-371/06 – G-Star, pr. 7

¹³² C-371/06 – G-Star, pr. 8

¹³³ C-371/06 – G-Star, pr. 8

¹³⁴ Ibid., pr. 10-19

¹³⁵ Ibid., pr. 21

Domstolen konstaterer efterfølgende, at forbuddet finder anvendelse i forbindelse med et mærke, som ved reklamekampagner har repræsenteret varens særlige kendetegn og derved opnået særpræg ved brug.¹³⁶

2.3.4.3.1. Implicit anvendelse på udstyr af varen ved markedsføring

Helt overordnet må selve beskrivelsen af mærket forstås som, at det er et design påført overfladen af varens form, som ønskes beskyttet. I hvert fald er det kendetegnende ved bukserne dog netop udstyret deraf og ikke selve formen. Derved må Dommen forstås således, at det overstående mærke er omfattet af forbuddet, da elementerne udgør et >>særligt kendetegn<<¹³⁷ og derved igennem reklamekampagner har opnået en væsentlig værdi.

Det betyder derfor, at udstyr af varen vil være omfattet, så vidt de igennem markedsføring giver varen en væsentlig værdi.

2.3.4.4. Delkonklusion

Helt overordnet foreligger der i form af C-371/06 – G-star en formodning om, at artiklen finder anvendelse i relation til udstyr af varen – i hvert fald hvad angår indarbejdet særpræg, da den kan være anvendt til at markedsføre formen. Samtidig er det også netop konstateret i C-205/13 – Hauck, at mærker, der blot har et >>kunstnerisk eller dekorativt<< element, vil være omfattet. Derved er artiklen særligt aktuel for udstyr af varen, da sådanne mærker typisk vil udgøre et designelement. Når der så samtidig er konstateret i G-star at syninger kan være omfattet ved markedsføringen, må det betyde, at artiklen kan finde anvendelse på udstyr af varen. Der forefindes dog ingen praksis fra underliggende instanser, som omhandler udstyr af varen.

¹³⁶ Ibid., pr. 28

¹³⁷ Ibid., pr. 28

2.4. Indarbejdet særpræg - Overordnet om artiklen

Helt overordnet konstateres det i VMF, art. 7(3), at ” [...] Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.”¹³⁸ Det følger i øvrigt af VMF, art. 59 (1-2), at et mærke kan have opnået særpræg ved indarbejdelse, selvom mærket i første omgang er registreret i strid med VMF, art. 7(1)(b-d). Her kan varemærket godt efterfølgende have opnået særpræg ved den brug, der er gjort forud for en potentiel begæring om et ønske om, at mærket skal erklæres ugyldigt.¹³⁹

Som allerede konstateret i førnævnte afsnit finder artsforbuddet stadig anvendelse.

Derved er artiklen en undtagelse til originalt særpræg dvs. iboende særpræg.¹⁴⁰

Der er altså tale om et krav, der overordnet kan omgå dele af de absolutte registreringshindringer. En sådan undtagelse må antages at være specielt relevant for udstyr af varen, da det – som anført ovenfor – grundet det øgede krav til originalt særpræg typisk vil være svært at påvise kommerciel oprindelse over for forbrugeren. Samtidig er det også konstateret, at udstyr typisk vil angå et designelement og i nogle tilfælde også dække over noget, der har en funktionel værdi. Derved er der tale om elementer, som typisk vil mangle særpræg grundet mærkernes overvejende designelementer. I relation til indarbejdet særpræg må det dog antages, at netop udstyr ved brug kan opnå indarbejdet særpræg.

2.4.1. Overordnet Praksis for anvendelse af artiklen

2.4.1.1. Ansøgeren – 1 trin – todelt – kriterie for bedømmelsen – Bevis for Kommercieloprindelse

Helt overordnet er det i T-262/04 – Bic lighter konstateret, at indarbejdet særpræg kræver, at det for det **første** kan påvises, ”[...] at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed[...].”¹⁴¹, ¹⁴². Det skal altså påvises, hvorvidt den relevante kundekreds vil opleve mærket som et kendetegn ved brugen deraf.¹⁴³ Dette

¹³⁸ VMF, art. 7(3)

¹³⁹ VMF, art. 59(2) og VMF, art. 59(1)

¹⁴⁰ Fastslået i bl.a. T-338/11 – Getty Images, pr. 39. Domstolen har i øvrigt stadfæstet afgørelsen.

¹⁴¹ T-262/04 – BiC lighter, pr. 61

¹⁴² Bl.a. også fastslået i C-353/03 – Nestlé, pr. 26 og 29, samt C-299/99 – Phillips, pr. 62 og 65 og Chiemsee, pr. 52 og i T-141/06 – Glaverbel, pr. 32

¹⁴³ C-299/99 – Phillips, pr. 64 og C-353/03 – Nestlé, pr. 26

er blevet beskrevet som identifikation af brug i relation til ”[...] tegnets art og virkning, der gør det egnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders [...]”.¹⁴⁴

Derved kan man sige, at indarbejdet særpræg netop grundet artiklens undtagelseskarakter allerede i første omgang skal påvises af ansøgeren.

Sekundært skal særpræg ved brug konstateres i relation til de områder, hvor varemærker ikke har kunnet opfylde originalt særpræg fra starten af.¹⁴⁵

Derved skal ansøgeren påvise, at der i relation til brugen, der er gjort af mærket – altså kendetegnede elementer af varen – er opnået særpræg ved brug.

Derfor er det stadig den kommercielle oprindelse, som er det overordnede kriterie.

2.4.1.1.1. Bevismidler - udstyr af varen

Helt overordnet vil et særligt relevant bevismiddel i forbindelse med noget, som fremgår fra varens udseende, være markedsandelen. ”I et sådant tilfælde er det nemlig sandsynligt, at et sådant varemærke kun kan få fornødent særpræg, hvis de varer, der er forsynet hermed, besidder en ikke ubetydelig andel af markedet for de pågældende varer som følge af den brug, der er gjort af varemærket.”¹⁴⁶ Førnævnte vil også gøre, at markedsføringsomfang også vil være relevant i relation til bedømmelsen dvs. udgifter i relation til fremmelse af mærket.¹⁴⁷

Det er dog vigtigt at forstå, at sådanne beviser blot vil udgøre et sekundært element i bedømmelsen, hvilket forudsætningsvis må betyde, at det stadig vil være svært at påvise indarbejdet særpræg for mærker, som er påført en overflade af varen.

I øvrigt er det konstateret, at når der er tale om et mærke, som tilhører utraditionelle typer af mærker, hvori der ikke indgår et ordelement, vil særprægsbedømmelsen finde anvendelse i hele unionen, hvilket forudsætningsvis også vil gøre sig gældende i relation til varens udseende.¹⁴⁸

¹⁴⁴ T-378/07 – CNH Global, pr. 29

¹⁴⁵ C-25/05P – Storck, pr. 83 og 86 og T-141/06 – Glaverbel, pr. 35 og 40

¹⁴⁶ C-25/05 – Storck, pr. 76

¹⁴⁷ C-25/05 – Storck, pr. 76

¹⁴⁸ T-402/02 – Sweet Wrapper, pr. 86 i samme retning, T-141/06

Helt overordnet kan man sige, at overstående må forstås således, at salgstal og markedsføringsomkostninger – det, som kan betegnes som investeringsfunktionen, – blot kan antages at udgøre et element så vidt det kan understøttes af den kommercielle funktion.

Det må derfor også betyde, at de forhold, der gør, at et mærke, som går ud i et med varens fremtræden og derved omfattes af den skærpede vurdering, modsætningsvis vil kunne anvendes til at understøtte bedømmelsen i relation til indarbejdet særpræg. Skoen som vist i eksempel 1 vil således muligvis netop på grund af formen kunne understøtte mønsterudsmykningen, hvilket vice versa også vil kunne gælde for udsmykning af andet end formen. I relation til markedsføring af et udstyr af varen er det tidligere konstateret, at en sådan markedsføring af et kendetegn påført en form vil kunne godtgøre, at artsforbuddet finder anvendelse.¹⁴⁹

I øvrigt er der konstateret yderligere beviselementer, som b.la. belyses i Chiemsee.¹⁵⁰

2.4.1.2. Undersøger – 2 trin – Den Kommercielle oprindelse

I C-108/97 m.fl. – Chiemsee, konstateres det, at der for det **tredje** i relation til bedømmelsen vedrørende brug skal foretages en vurdering af elementerne i en helhed ”[...] som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.”¹⁵¹

Derved skal mærket altså stadig kunne adskille varen ved hjælp af den kommercielle oprindelsesfunktion.

2.4.1.3. Varer og tjenesteydelser/gennemsnitligforbruger – 3 trin

For det **fjerde** skal brugen konstateres i relation ”[...] til dels de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, dels den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger[...].”¹⁵²

¹⁴⁹ Se, C-371/06 – G-Star, pr. 28

¹⁵⁰ C-108/97, m.fl. – Chiemsee, pr. 51

¹⁵¹ C-108/97, m.fl. – Chiemsee, pr. 49

¹⁵² C-353/03 - Nestlé, pr. 25

Derfor skal der altså foreligge indarbejdet særpræg ved indlevering af ansøgningen.¹⁵³ Modsætningsvis vil det ikke blive tillagt vægt i bedømmelsen så vidt at mærket først efter ansøgningen har opnået fornødent særpræg ved brug.

Derfor skal der også ved bedømmelsen *"[...]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[...]."*¹⁵⁴.

Modsætningsvis udviser en gennemsnitsforbruger den højeste grad af opmærksomhed, *"[...]når han forbereder og træffer sit valg mellem forskellige varer i den omhandlede kategori[...]"*¹⁵⁵.

2.4.2. Del eller bestanddel – Yderst relevant i relation til udstyr af varen

I relation til udstyrmærker er det konstateret, at der kan opnås *"[...]særpræg ved brug, selv om det er anvendt sammen med et ordmærke eller et figurmærke. Dette er tilfældet, når varemærket består af formen på en vare eller en vares emballage, og når varerne eller emballagen konsekvent er forsynet med det ordmærke, som de markedsføres under."*¹⁵⁶. En sådan konstatering skal ses i smh. med C-488/06 – Nestlé, pr. 30, hvor det i relation til VMD, art. 3(3), allerede er fastslået, at *"[...] fornødent særpræg [...] imidlertid følge(r) 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. I begge tilfælde er det tilstrækkeligt, at de relevante omsætningskredse som følge af denne brug faktisk opfatter den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed."*¹⁵⁷

Helt overordnet må det betyde, at i det tilfælde, hvor der eksempelvis har været indregistreret et figurativt mærke, som har været anvendt med et vareudstyrmærke, kan brugen af de to mærker kombineret opnå en registrering i sig selv. Det kombinerede mærke vil altså i den relevante forbrugers bevidsthed kunne konstituere indarbejdet særpræg.

¹⁵³ C-542/07 – Imagination Technologies, pr. 49, 60 og T-247/01 – eCopy Inc, pr. 36

¹⁵⁴ C-24/05P – Storck, pr. 71

¹⁵⁵ C-361/04P – Picasso, pr. 41

¹⁵⁶ C-24/05P – Storck, pr. 59

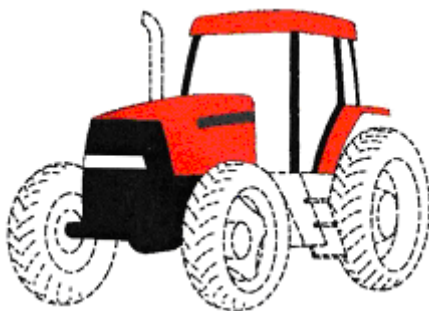
¹⁵⁷ C-353/03 – Nestlé, pr. 30

En sådan konstatering må modsætningsvis betyde, at et mærke omfattet af et varens udseende kan opnå særpræg ved hjælp af den form, som den er markedsført i, eller blot i relation med et andet figurmærke. Derfor er det altså især relevant i forbindelse med udstyr af varen.

2.4.3. Praksis for udstyr af varen – Elementer og bevisbyrden.

2.4.3.1. T-378/07 – CNH Global – Farvesammensat mærke påført overfladen af traktor.

Overordnet omhandlede T-378/07 en farvekombination påført overfladen af en traktor. Mærket kunne altså være et udstyr af varen. Der er dog ikke angivet nogen ansvarsfraskrivelse af formen, men modsætningsvis er mærket beskrevet som værende >>påført overfladen af traktoren<< dvs. derfor må det antageligt også kunne anses som en afgrænsning af formen. Uanset hvad må samme betænkeligheder opstå i relation til, hvilke beviselementer gør sig gældende og i det hele taget vurderingen, da det må forstås som, at det er en farvekombination på varens overflade, der ønskes beskyttet. Varer og tjenesteydelserne omhandlede traktorer.¹⁵⁸ I selve ansøgningen var der vedlagt følgende gengivelse:



Undersøgeren havde afslået indarbejdet særpræg på trods af, at ansøgeren havde "[...] »bemærkelsesværdige« salgstal i medlemsstaterne i Vesteuropa[...]."¹⁵⁹ - derved at det ikke var påvist, at mærket havde været intensivt anvendt. En sådan konstatering baserer undersøgeren på en kategorisering af de manglende medlemsstater som "[...] Landbrugslande[...]."¹⁶⁰.

Efterfølgende ankes afgørelsen, hvorefter BoA er enige. BoA uddyber dog yderligere med, at kundekredsen i relation til varen består af landbrugere. I øvrigt mener BoA ikke, at der er påvist brug

¹⁵⁸ T-378/07 – CNH Global, pr. 3-4

¹⁵⁹ T-378/07 – CNH Global, pr. 5

¹⁶⁰ T-378/07 – CNH Global, pr. 5

i "[...] nye medlemsstater[...]."¹⁶¹. Det må derfor betyde, at BoA mener, at medlemsstater, som ikke var en del af EU på tidspunkt for ansøgningen, også skal omfattes af brug.

2.4.3.1.1. Ansøgerens argumentation og bevismidler

Derefter Appellerer ansøgeren til Retten med påstand om annullation af afgørelsen og gør som anbringende gældende, at kundekredsen kun udgør et minimalt segment og derved er det altså kun en lille gruppe, der *"[...] opfatter farvekombinationen på de traktorer, som sagsøgeren fremstiller, som et varemærke, og dette vil den gøre på samme måde i de forskellige medlemsstater[...]."*¹⁶².

Helt overordnet mener sagsøger, at der skal ske en indsnævring af kundesegmentet ved en analyse af ordet >> landbruger<< samt konstatering af de geografiske forhold i nyere medlemsstater, idet de huser en lav grad af landbrugere i forhold til dyre driftsmidler - derved at der kun i en del af markedet skal konstateres indarbejdet særpræg.^{163, 164}

Sådanne salgstal forholder sig dog kun til en investeringsfunktion og skal derved støttes op af andre bevismidler, som kan understøtte den kommercielle oprindelse.

Helt overordnet finder de fire trin nævnt i tidligere afsnit anvendelse.¹⁶⁵ Derved må bedømmelsen altså også finde analog anvendelse på udstyr af varen. Det skal i øvrigt bemærkes, at testen ikke nødvendigvis udføres i de trin, som er angivet ovenfor eller nødvendigvis beskrives.

2.4.3.1.2. Rettens argumentation og Bedømmelse

Retten konkluderer, at kundesegmenter skal afgrænses ved hjælp af varemærkets oprindelseskendetegn. Retten mener dog modsætningsvis ikke, at landbruger skal forstås som en underkategori og mener ikke, at >>landbrugsbedrift<< begrænser sig, da der også forefindes kompakte løsninger af traktorer. Retten konstaterer, at der ikke skal sondres mellem kundegruppen i relation til fremtidige og potentielt interesserede købere. Der vil efter Rettens vurdering kunne ske en

¹⁶¹ T-378/07 – CNH Global, pr. 7

¹⁶² T-378/07 – CNH Global, pr. 11

¹⁶³ Ibid., pr. 11-20 og 23

¹⁶⁴ Se, 2.4.1.

¹⁶⁵ Ibid., pr. 28-35

kunstig begrænsning af kundekredsen ved en sådan forståelse. Derved mener Retten altså, at BoA med rette har anført gruppen som overordnet værende **landbrugere**.¹⁶⁶

I øvrigt konstaterer Retten, at der blot skal foreligge manglende særpræg ved brug i en del af EU. Mærket skal altså udelukkes fra registrering, da mærket modsætningsvis vil opnå beskyttelse i dele, hvor mærket netop ikke vil have opnået særpræg. I øvrigt er 10 nye medlemslande altså allerede forinden registreringen blevet optaget i EU d. 15/6-2004, hvorimod mærket altså allerede er ansøgt for d. 01/05.2004. Derved skal særpræg ved brug konstateres i en betydelig del af de nye medlemslande. Retten konkluderer deraf, at ansøgeren altså ikke har formået at løfte bevisbyrden for, at der er opnået fornødent særpræg ved brug. I øvrigt har ansøgerens argumenter ikke haft den fornødne bevisværdi.¹⁶⁷

Det må altså forstås således, at Retten netop her tager stilling til mærket i en helhed af alle de indleverede sagselementer. Her var det altså især i relation til geografisk anvendelse og salgstal, markedsføringsmateriale dvs. altså markedsføring og intensiteten heraf, som blev anvendt i relation til nærværende sag samt erklæringer fra sagkyndige specialister, dokumentation for markedsandele, hvoraf ingen af disse havde den fornødne bevisværdi.¹⁶⁸ Der er altså tale om sekundære beviser dvs. at de skal understøtte den kommercielle oprindelse – altså bruges i sammenhæng med kundekredsen. Derved har ansøger ikke påvist indarbejdet særpræg.¹⁶⁹

2.4.4. Mærker registreret ved indarbejdet særpræg

Der findes ikke eksempler på indregistrerede udstyr af varen, som er indarbejdet under kategorien udstyrsmærker. Det er heller ikke muligt at finde afgørelser vedrørende egentligt udstyr af varen.

2.4.5. Delkonklusion

Helt overordnet er det væsentlige i relation til at opnå beskyttelse, at der i forbindelse med udstyr skal tages speciel højde for anvendelse af salgstal eller promovering i form af reklamer, da det potentielt kan understøtte et mærke i relation til den kommercielle funktion. Det er dog stadig væsentligt, at investeringsfunktionen kun er af en sekundær art og derved skal kunne understøtte den kommercielle

¹⁶⁶ Ibid., pr. 40-42

¹⁶⁷ Ibid., pr. 45-51

¹⁶⁸ Ibid., pr. 52-55

¹⁶⁹ Ibid., pr. 54-55

funktion. Da der ikke foreligger afgørelser eller registreringer ved underliggende instanser er det svært at sige, hvor svært det reelt er at opnå indarbejdet særpræg for sådanne mærker.

3. Registreringshindringer – Positionsmærker

3.1. Typer af tegn, passende gengivelse Adskillelsesevne

3.2. Passende gengivelse og adskillelse

Helt overordnet følger det af gennemførelsesforordningen art. 3(3)(d), at et positionsmærke skal gengive mærket og den placering, der ønskes herfor. Mærket kan også være tredimensionelt, hvilket vil sige, at der ønskes beskyttelse for en position og del af varen, som udgør mærket.

Derved må beskyttelse altså være todelt dvs. mærket og placeringen i et specifikt størrelsesforhold.

I VMG, art. 3(3)(d) er det uddybet, at gengivelsen skal ske ved en reproduktion, som ”[...]/anskueliggør varemærkets placering, samt dets størrelse og proportioner, i forhold til de pågældende varer.”¹⁷⁰ Modsætningsvis skal der ske en visuel udskillelse af de, ting som ikke er genstand for registreringen ved hjælp af stiplede linjer.¹⁷¹ I Øvrigt er det frivilligt, hvorvidt der vedlægges en beskrivelse.

Der er dog afgørelser, der tyder på, at det kan være en fordel at vedlægge en beskrivelse af, hvilken slags mærke, der ønskes registreret jf. C-163/16, pr. 25, hvori Domstolen konstaterer, at beskrivelsen altså vægter højt. En sådan konstatering er dog netop kun mere relevant i relation til positionsmærker, i hvert fald tidligere, idet der ikke fandtes en reel kategori for registrering af positionsmærker.¹⁷² Det bemærkes dog, at der i dag i medfør af VMG, art. 3(d) foreligger krav til beskrivelsen. Artiklen udgør dog ikke en udtømmende liste, og derved kan der godt være eksempelvis en kombination af flere forskellige typer mærker, dog så vidt, at de kan opfylde kravene, som beskrevet i Sieckmann testen, og gengives på passende vis.¹⁷³,

Positionsmærker kan altså bestå af alt fra et udstyr til et tredimensionelt mærke i en specifik placering på varen. Typisk er der dog tale om udsmykningselementer. Helt overordnet kan nævnes mønster, figurmærker, farver, mv. eller en del af varen. Det essentielle er dog, at mærkets placering skal være

¹⁷⁰ VMG, art. 3(3)(d), 1. pkt.

¹⁷¹ VMG, art. 3(3)(d), 2. pkt.

¹⁷² Lehr and Engels, 2014, p.s. 607, 1 kolonne

¹⁷³ VMG, art. 3(4) og 3(1)

afgrænset, idet at placeringen også søges beskyttet.¹⁷⁴ I relation til kapitel 1, hvori der er vist et eksempel på et udstyr af varen, er der altså tale om en orange plet i midten af en sko. Her er det og farven og placeringen, der er beskyttet.

3.3. Originalt særpræg (b)

For at kunne forstå, hvorledes særprægsbedømmelsen fungerer inden for positionsvaremærker, er det en nødvendighed at forstå dommen T-547/08 – X-technology.

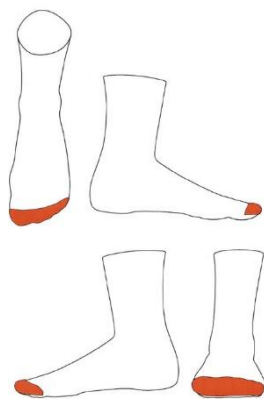
Helt overordnet henviser særprægskriteriet til afvejning af det kommercielle oprindelseskriteriekriterie.¹⁷⁵

Det skal dog undersøges, hvorvidt særprægsbedømmelsen gør sig gældende for positionsmærker

3.3.1. Kvalificering af mærke og >>kendetegnsvirkning<<

3.3.1.1. Sag T-547/08 (X-Technology)

I relation til overstående sag havde man forsøgt at indregistrere et mærke under ansøgningsnr. 005658117, vedlagt følgende gengivelse og beskrivelse:



”[...]»Positionsvaremærket er kendetegnet ved en orange farve i nuancen »Pantone 16-1359 TPX« med form af en hætte, som dækker tåen på hver enkelt strikvareartikel. Den dækker ikke tærne

¹⁷⁴ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 80-81

¹⁷⁵ Se 1.6.1.1.

fuldstændigt. Den har en grænse, som set forfra og fra siden er overvejende vandret. Varemærket står i en stærk farvekontrast til resten af strikvareartiklen og sidder altid det samme sted.»¹⁷⁶.

Kategorien af tjenesteydelser og varer omhandlede ”[...]»beklædningsgenstande, dvs. strikvarer, sokker og strømper«¹⁷⁷.

Derved er der tale om et forsøg på at registrere forenden af en strømpefod i farven orange, hvoraf farven udgør en international farvekode i relation til ovenstående varer og tjenesteydelser.

Ved undersøgelsen og i BoA's afgørelse bliver varemærket afvist, da mærket ikke har gyldighed, fordi ikke alle farver gengives i beskrivelsen, som derved altså ikke er konkret nok. I øvrigt vil mærket blive oplevet som værende overvejende skabt ud fra funktionelle og æstetiske bevæggrunde, og da der findes mange af sådanne på markedet, vil en forbruger heller ikke tillægge den nogen oprindelsesværdi. Derved kan mærket ifølge BoA altså ikke opnå særpræg.¹⁷⁸

Efterfølgende appellerer X-Technology (X) dommen til retten, hvorefter retten konstaterer følgende.

3.3.1.1.1. Kvalificeringen som positionsmærke

Retten konstaterer, at der ikke i VMF 40/94 eller VMG nr. 2868/95 foreligger nogen speciel kategori af varemærker. I øvrigt er der i relation til art 4 i førnævnte forordning ikke tale om en liste, som er udtømmende for, hvilke tegn, der kan være et varemærke.¹⁷⁹

Det må således betyde, at selvom et mærke kvalificeres som det ene eller det andet vil det altså kunne være et positionsmærke, når det blot går ud i et med fremtrædelsesformen.

3.3.1.1.2. Oprindelsesangivelse

Herefter forklarer Retten, at varemærket skal have oprindelsesværdi og dermed kunne adskille varen i relation til varer og tjenesteydelser, men også i relation til opfattelsen ved den relevante kundekreds.¹⁸⁰

¹⁷⁶ T-547/08 – X-Technology, pr. 4

¹⁷⁷ T-547/08 – X-Technology, pr. 3

¹⁷⁸ Ibid., pr. 4-7

¹⁷⁹ Ibid, pr. 19

¹⁸⁰ Ibid., pr. 23

3.3.1.1.3. Ekstra kriterier i særprægsvurderingen - Kendetegnsvirkning

Retten bemærker, at mærket afgrænser sig som BoA har konstateret – enten som et figurmærke eller tredimensionelt varemærke. Men samtidig bemærker Retten, at en sådan konstatering er ligegyldig, da selve særprægsbedømmelsen beror på, hvorvidt at det pågældende tegn ” [...] *går ud i et med fremtrædelsesformen for den omhandlede vare.* ”¹⁸¹ Dommen er stadfæstet i C-429/10P, pr. 44.

Selve kvalifikationen af mærket er ligegyldig, men det faktum, at mærket går ud i et med varens fremtræden er det essentielle. Helt overordnet er det samme bedømmelse, som er fastslået i forbindelse med udstyr af varen.¹⁸² I øvrigt må ovenstående dom altså også være en adgang for udstyr af varen til at kunne registreres som mærke.

Det vil altså sige, at samme skærpede opmærksomhed skal gøres gældende som ved udstyrmærker og derved også udstyr af varen. Derved finder samme praksis anvendelse i relation til særprægsbedømmelsen – altså kendetegnsvirkning.¹⁸³

Det bemærkes, at en sådan konstatering også gør sig gældende i relation til krænkelsestilfælde. Sagen T-629/16 omhandlede en krænkelsessag af Adidas trestribede sko. I sagen blev det konstateret, at selve det faktum, at Adidas form var beskyttet ved en indgivelse af en todimensionel gengivelse af produktet, altså hvad kan kvalificeres som udstyr af varen, ikke gjorde, at et krænkende positionsmærke ikke vil kunne skabe en lighed. Derved vil mærket potentielt kunne krænke Adidas udstyrmærke. Retten konstaterer nemlig, at begge mærker også kan kvalificeres som et positionsmærke. I øvrigt henviser de til T-547/08.¹⁸⁴ Selve mærkerne er gengivet nedenfor i rækkefølge det krænkende mærke, Adidas mærker.



Derved må selve beskyttelsen i relation til krænkelse også være noget nær ens for begge mærketyper.

¹⁸¹ T-547/08 – X-Technology, , pr. 19-21 og 25-26

¹⁸² C-344/10 m.fl. – Freixenet, pr. 46-48 og C-136/02 – maglite, pr. 30 og C-473/01 og 474/01 – Procter og Gamble, pr. 36 og 218/01 – Henkel, pr. 52 samt C-53/01, m.fl. – Linde, pr. 48

¹⁸³ Se 2.2.1

¹⁸⁴ T-629/16 – Adidas, pr. 4, 121-122

Derved må samme fremtrædelseselementer, som afgrænset i forbindelse med udstyr af varen, også være relevante for positionsmærker.¹⁸⁵

Som eksempler på domme, hvori samme praksis har fundet anvendelse kan nævnes registrering af en gul bue på en skærm T-331/12, pr. 13-20. T-433/12, pr. 16-21, forsøg på registrering af en knap monteret i øret af et tøjdyr samt T-131/13, pr. 13, hvori der ønskedes indregistreret et blomsterknaphul påmonteret frakker.

3.3.2. Delkonklusion

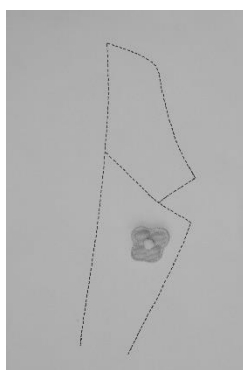
Helt overordnet er konstateringen af et positionsmærke ligegyldig, idet at væsentligt for vurderingen er, hvorvidt mærket altså går i et med varens fremtræden, hvorefter mærket vil blive omfattet af den skærpede vurdering.

3.3.3. Helhedsbedømmelse

Som allerede konstateret omhandler helhedsbedømmelsen en vurdering af de enkelte elementer i bedømmelsen.

T-131/13 – Blomst på krave - Elementer

Ansøgningsnr. 009810276 under kategorien >>andet<<.



Selve beskrivelsen lød som følgende:

¹⁸⁵ Se 2.2.2.

“The mark consists of a stylised flower placed on three-dimensional mark of the garment — bavero positioning. Copy of the mark in the terms outlined bavero intended only to indicate the position of the mark and is not a part of the same[...]”¹⁸⁶. Mærket ønskedes registreret inden for klasse 25 vedrørende overfrakker, frakker, regnfrakker og jakker. I relation til afgørelsen fra BoA, R-2578/2011-1 lægger BoA til grund, at der navnlig inden for sektoren tit anvendes blomster som et dekorativt element, hvilket forudsætningsvis gør, at den relevante kundekreds ikke vil opleve varen som havende oprindelseskendetegn og derved ikke vil kunne adskille deres varer fra andre, især når det er påført snørehullet i frakken.¹⁸⁷ En sådan konklusion når retten også frem til i den appellerede dom T-131/13, idet Retten forkaster søgsmålet i sin helhed, men konstaterer, at selvom der er tale om en stiliseret blomst på en krave, udelukker det ikke nødvendigvis, at mærket ikke også kan være et oprindelseskendetegn og derved adskille varerne.¹⁸⁸ Mærket må altså ikke have udgjort en særlig detalje.

Argumentationen beror på en helhedsbedømmelse, hvori det først konkluderes af BoA, at selve blomstermærket ikke i sig selv har særpræg, da det blot består af fire kronblade, som næppe vil blive husket - selve blomstermotivet er for sædvanligt.¹⁸⁹

For det andet anvendes blomster ofte som dekoration i forhold til knaphuller på jakker.¹⁹⁰

For det tredje konstaterer BoA, at placeringen af en blomst, medalje, brocher eller andre emblemer er meget sædvanlig og forudsætningsvis blot afsvækker oprindelseskendetegnsværdien for kundesegmentet yderligere – i øvrigt konstateres det, at det faktum, at blomsten ikke er naturlig, idet den består af et tryk, er ligegyldig. Den gennemsnitlige forbruger er altså vant til at se ornamenterede figurer påsat netop denne placering. Retten er altså enige i BoAs vurdering.^{191, 192}

Med udgangspunkt i det simple design af mærket, samt konstateringen af den typiske anvendelse i forbindelse med jakker og sidst selve placeringen er typisk for sådanne mærker vurderer BoA altså, at mærket i sin helhed ikke kan opnå særpræg.

¹⁸⁶ R-2578/2011-1 – Blomsterudsmykning pr. 1 (Det skal bemærkes, at selve henvisningen er hentet fra euipo i en maskinoversat version, da beskrivelsen under registreringen er på Italiensk)

¹⁸⁷ R-2578/2011-1 – Blomsterudsmykning, pr. 25-26 og 17

¹⁸⁸ T-131/13 – Blomsterudsmykning pr. 36-37

¹⁸⁹ Ibid., pr. 22

¹⁹⁰ Ibid., pr. 24

¹⁹¹ Ibid., pr. 26 og 29-32

¹⁹² Ibid., pr. 32

Elementer i helhedsbedømmelsen

1. mærket – er figuren simpel eller geometrisk mv.
2. Placeringen - hvis ofte anvendt, muligvis blot et ud af mange design, derved altså forudsætningsvis ikke oprindelsesværdigt for kundesegmentet dvs. skærpet bedømmelse
3. Varer og tjenesteydelser - hvis den type design, som mærket udgør, er gængs inden for branchen er der meget, der taler imod, at varen har særpræg
4. Kommerciel oprindelse – hvorvidt kunden kan adskille varen.

3.3.4. BoA – Dom

3.3.4.1. R 1232/2017-2 – Hummel

Ansøgningen omhandlede et positionsmærke i form af Hummels mærke, 15 Chevrons, påsat ærmerne af en trøje. I dommen foretager BoA en vurdering af mærket som helhed. Her konstateres det først, at mærket i sig selv er uden særpræg, idet det er meget simpelt og blot ”[...]består af en geometrisk grundfigur, som f.eks. en cirkel, en linje, et rektangel eller et konventionelt pentagonformet figurmærke[...]”¹⁹³, ¹⁹⁴. I øvrigt er mærket blot givet i sort.¹⁹⁵

For det andet er det normal, at et mærke bestående af Chevrons i relation til det mellemrum, der er mellem hvert enkelt mærke, afspejler størrelsen af vinklerne. Mærket ser derved ud som om, at det består af 15 sorte og 14 hvide vinkler dvs. et mønster. Sådanne mønster er dog meget udbredt inden for beklædning.

Her tager BoA altså med støtte i selve mærket stilling til, hvorledes at et sådant mønster er gængs inden for varer og tjenesteydelserne.

For det tredje konstaterer BoA, at selve placeringen ved ærmet er almindelig for udsmykning på tøj.

Derved har BoA konkluderet, at undersøgeren med rette har konkluderet, at kundekredsen ikke vil opleve mærket som andet end et dekorativt element, pr. 19.

¹⁹³ R 1232/2017-2 – Hummels Chevrons, pr. 13

¹⁹⁴ Ibid., pr. 2

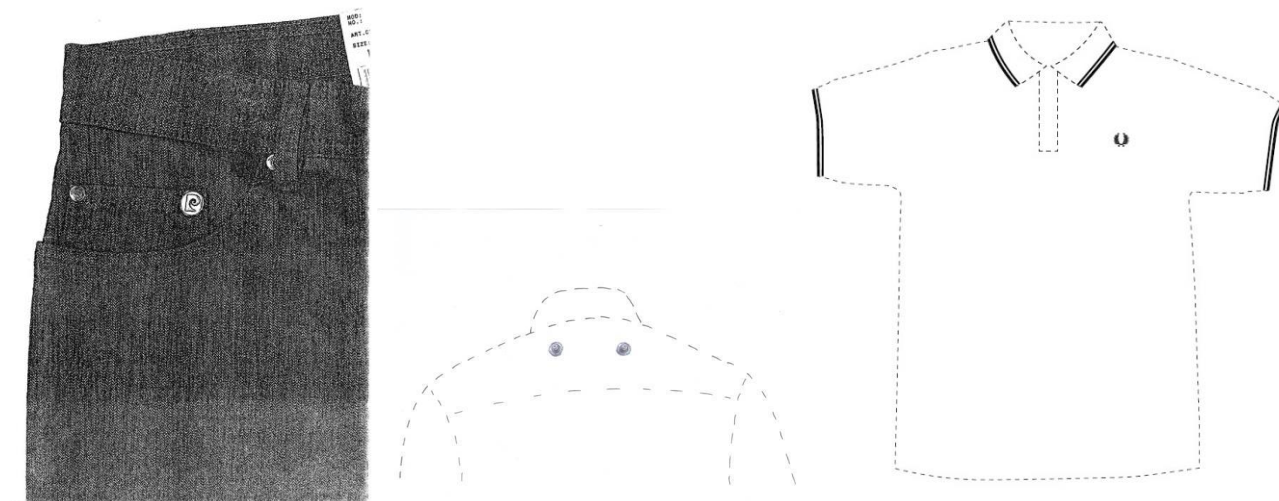
¹⁹⁵ Ibid, pr. 15

I øvrigt henviser de til T-202/09, pr. 43, som er bekræftet i C-307/11P, samt T-3/15. I dommene er det konstateret, at netop Chevrons er almindelig udsmykning i relation til klasse 25.¹⁹⁶

Derved er det altså samme forhold, som går igen i relation til BOA praksis.

3.3.4. Registrerede positionsmærker

Vedlagte billeder, som vist nedenfor teksten, vil blive beskrevet i samme rækkefølge som registreringerne hhv. beskrives. I registreringen EUTM 004828836 – Coin pocket ønskedes der registrering for et positionsmærke i form af den store knap påført venstre side af buksen. I øvrigt var det beskrevet, at andre kendetegn eller designkendetegn ikke var en del af mærket. I modsætning til førnævnte registrering er der i relation til EUTM 015191372 tale om, hvad der i beskrivelsen betegnes som en dekoration påsat bag på en tøjartikel. Her gøres det altså klart, at det er et design. Det bemærkes, at der i relation til en undersøgelse vedr. særprægprægsbedømmelsen d. 10/06-2016 er givet afkald på nogle varegrupper, idet mærket ellers ikke vil kunne opnå registrering. I EUTM 012654951 – Poloskjorte af mærket Fred Perry ønskedes der registrering for laurbærkransen påført venstre side af trøjen samt det dobbeltstribede element påført både ved krave og korteærmer. I øvrigt konstaterer de, at de stiplede linjer blot viser placering.



I relation til overstående mærker giver det dog en indikation for, at det på trods af det skærpede krav er muligt at indregistrere sådanne mærketyper. Det er desuden svært at se, hvad der skulle godtgøre registrering ved originalt særpræg af Fred Perry laurbærkransen i modsætning til en

¹⁹⁶ Ibid., pr. 17, 19 og 18

blomsterudsmykning som i T-131/13, hvor der var gengivet en blomst på en krave. Det kan dog være helheden dvs. ærmerne og kransen, som udgør en særlig detalje.

3.3.5. Delkonklusion

Helt Overordnet virker det til, at Domstolens, Rettens og BoAs praksis er skærpet, idet at et tegn hurtigt kan være for simpelt. Modsætningsvis kan der dog spores mange registrerede positionsmærker, hvilket netop kunne antyde en lempet praksis ved de underliggende instanser.

3.4. Artsforbuddet

Artsforbud, art. 7(1)(e) – udformningen eller anden egenskab. Det skal undersøges, hvorvidt forbuddet er aktuelt for positionsmærker, da det virker som en logisk følge af den praksis, som er gennemgået for udstyr. For yderligere overordnede oplysninger om artiklen henvises der til afsnit om udstyr, da det allerede er gennemgået.¹⁹⁷

3.4.1. VMF, art. 7(1)(e)(i) - varernes egen karakter

Helt overordnet vil forbuddet også teoretisk kunne få betydning for et positionsmærke. Dog kun i undtagelsestilfælde, idet at mærket udgør en generisk funktion. Det skal dog bemærkes, at da et positionsvaremærke godt kan udgøres af et delelement af selve formen, må denne artikel teoretisk have en vis relevans. Helt overordnet må samme antagelser i relation til bedømmelsen og elementer for udstyr af varen dog også gøre sig gældende for positionsmærker. Men da der ikke foreligger noget reel praksis på artiklen, er der kun teoretisk mulighed for, at artiklen kan finde anvendelse.

3.4.2. VMF, art. 7 (1)(e)(ii) - Nødvendig for at opnå et teknisk resultat

For yderligere inddragelse i praksis henvises der til tidligere kapitel om udstyr af varen.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Se 2.3.2.

¹⁹⁸ Se 2.3.3.

I relation til forbuddet vedrørende en teknisk funktion vil anvendelsen af forbuddet åbenlyst kunne finde anvendelse i de tilfælde, hvor et positionsmærke forsøger at beskytte en egentlig bestanddel af varen.

Som konstateret i Lego Juris dommen kan en teknisk funktion altså i nogle tilfælde omgå artsforbuddet, så vidt der indgår et væsentligt dekorativt eller æstetisk design. Derfor må artiklen teoretisk også finde anvendelse på et positionsmærke, som går i et med varens fremtræden. Det skal dog bemærkes, at der ikke foreligger praksis inden for positionsmærker, som er blevet omfattet af forbuddet. Men i forbindelse med Yoshida metal C-337/12 m.fl. er der dog meget, der taler for.

T-390/14 – Kangoo Jumps

Her var der tale om et mærke, som bestod af en bestanddel af skoen i form af en fjeder og sekundært i form af placeringen under skoen, da det var gjort klart i registreringen, at der ønskedes beskyttelse af den nedre sko-del. Mærket var afgrænset ved hjælp af stiplede linjer. I øvrigt var der også konstateret placering af nogle bogstaver.¹⁹⁹ Det bemærkes, at det er svært at se, hvorledes et sådan mærke er anderledes fra et udstyrsmærke bestående af et formelement. Mærket er gengivet nedenfor.



Helt overordnet bliver mærket afvist af undersøgeren og BoA. Dette skyldes manglende særpræg, da det ikke opfylder det skærpede kriterie og i øvrigt konstateres det af BoA, at forbrugerne primært vil anse formen som en kombination af hhv. et ornamenteret design og en teknisk funktion.²⁰⁰

¹⁹⁹ T-390/14 – Kangoo Jumps, Pr. 3

²⁰⁰ Ibid., Pr. 4-6

Retten finder også yderligere mangler, men konstaterer, at de overstående konklusioner er korrekte og at elementerne er overordnede tekniske, funktionelle og at det ornamenterede design derved ikke har fornødent særpræg.²⁰¹

Det må altså modsætningsvis betyde, at VMF, art. 7(e)(ii), kan finde anvendelse i tilfældet af et positionsmærke, som udgøres af et formelement. I øvrigt vil det også betyde, at Retten kunne have anvendt forbuddet til at afvise registreringen med, da artsforbuddet godt kan komme forud for selve særprægsbedømmelsen.

Der skal dog stadig undersøges, hvorvidt artiklen vil kunne finde anvendelse på et positionsmærke, som består af varens udseende - altså et eksternt element af varen, som ikke angår en form.

Det taler helt overordnet for, at det i flere omgange er konstateret, at artiklen skal anvendes fra sag til sag, da der ikke foreligger noget hierarki mellem bestanddele og forskellige typer heraf²⁰² jf. Lego Juris, pr. 70-71.

Der forefindes dog ikke domme, der reelt understøtter en anvendelse af forbuddet i forbindelse med positionsmærker, som består af fremtoningen af et udseende. Modsætningsvis taler det dog for, at tredimensionelle positionsmærker er omfattet af forbuddet. Samtidig må den nye ordlyd af art. 7(1)(e)(iii) >>anden egenskab<< tale for, at mærket teoretisk også vil kunne finde anvendelse på et positionsmærke. Derudover bemærkes det, at der i T-547/08, pr. 31 netop var tale om en strømpe, hvori der indgik et teknisk eller funktionelt element. Heri tager Retten dog ikke stilling til den funktion, da BoA ikke har vedlagt en sådan forespørgsel.

Derved må det altså overordnet konstateres, at der ikke forefindes egentlige tilfælde, hvor forbuddet vedrørende en teknisk funktion har fundet anvendelse på et positionsmærke, som udgøres af en vares fremtræden i relation til udseende.

3.4.2.1.Delkonklusion

Overordnet findes der ingen praksis for anvendelse på andet end et positionsmærke af en tredimensionel form. Der forefindes altså ikke tilfælde, som omfatter fx mønstre, figurer, mv.

²⁰¹Ibid., Pr. 29

²⁰²C-48/09 P – Lego Juris, pr. 70-71

3.4.3. VMF, art. 7(1)(e)(iii) – Varens værdi

Som konstateret i forbindelse med varens udstyr foreligger der ikke meget praksis i relation til nærværende forbud. Opsummeret finder forbuddet anvendelse, hvis kendetegnet har en væsentlig værdi. Omvendt er det heller ikke nok, at der indgår en væsentlig teknisk funktion.²⁰³ I øvrigt skal det nævnes, at den kommercielle funktion kun udgør et element i bedømmelsen.

I medfør af C-371/06 G-star er der dog meget, der taler for en sådan fortolkning.

3.4.3.1. C-163/16 – Louboutin – Forslag 1 og 2

I relation til forbuddet var der i forbindelse med Christian Louboutins (LB) højhælede sko - hvor undersiderne på sålen er rød - forelagt en præjudiciel anmodning. Generaladvokat, M. Szpunar (GA), har fremlagt forslag til afgørelse af to omgange, hhv. d. 22. juni 2017 og 6. februar 2018 om, hvorvidt det kun er 3D-egenskaber eller om VMD art. 3(1)(e)(iii) omhandlende det væsentlig værdikriterie også kan angå andre egenskaber – navnlig farven på den røde sko.²⁰⁴ Varemærket var registreret med følgende beskrivelse: ”[...]»Varemærket består i en rød farve (Pantone 18 1663TP), som er påført sålen af en sko som gengivet (skoens kontur er ikke en del af varemærket, men har til formål at vise varemærkets placering).«[...]”²⁰⁵. Vare og tjenesteydelser omhandler fodtøj.²⁰⁶ Selve afbildning af varen er som angiven nedenfor:



²⁰³ Se 2.3.4.

²⁰⁴ C-163/16 - Louboutin (1), pr. 18

²⁰⁵ C-163/16 - Louboutin (dom), pr. 9

²⁰⁶ Ibid., (Dom) pr. 9

GA nævner, at mærket kan være indregistreret som et positionsmærke i form af en farve.²⁰⁷ Her vil særprægsvurdering altså, som nævnt ovenfor, skulle undergå samme vurdering som ved 3D - varemærker – oprindelsesvurdering/kendetegnsvirkning. Og da tegnet består af en farve, vil det skulle sammenholdes med en position og derved bedømmes ud fra sådanne kriterier. GA konstaterer samtidig, at positionsvarer ved selve kvalificeringen ikke er tillagt nogle retsvirkninger - både i forhold til loven og praksis - og derfor godt stadig godt kan anses for at omfatte varens form.²⁰⁸ Derved mener GA, at tegn, som gengiver enten del eller bestanddel af varer, kan være omfattet af forbuddet.²⁰⁹, ²¹⁰ GA bemærker, at gennemførelsesforordningen 2017/1431, art. 3(3)(d) intet ændrer i relation til overstående, da den blot er lavet som en opstilling af de mest gængse mærker og derfor ikke en definition på en specifik varemærketype.²¹¹

Det må forstås som, at selvom et varemærke består af et positionsmærke kan det altså godt ligeledes være et udstyr af varen, især hvis det udgøres af en vares del/bestanddel – som i forbindelse med LBs røde højhælede sko netop er, hvad gør sig gældende. Derved vil forbuddet altså muligvis kunne blive en faktor ved registrering af positionsmærker.

GA råder derved domstolene til at anvende en bredere fortolkning af forbuddet jf. VMD, art. 3(1)(e)(iii), hvilket forudsætningsvis må være sket ved en analogifortolkning for bedømmelse i forbindelse med særpræg.

Med afsæt i overstående konkluderer GA jf. pr. 67: “[...] Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC [...] is to be interpreted as being capable of applying to a sign consisting of the shape of a product and seeking protection for a certain colour.”²¹².

GA er altså af den overbevisning, at en farve, hvad enten det er et udstyr af varen eller et positionsmærke, skal kunne undergå registrering.

Det betyder altså, at tegn, som består af en form, hvor der er søgt om beskyttelse for en specifik farve, skal kunne være omfattet af forbuddet, som gælder for tredimensionelle varemærker. GA

²⁰⁷ C-163/16 - Louboutin(2), pr. 23

²⁰⁸ C-163/16 - Louboutin (1), pr. 32, 54 og 58

²⁰⁹ Ibid., (1), pr. 30

²¹⁰ Bøggild og Staunstrup, 2015, s. 174-177

²¹¹ C-163/16 - Louboutin (2), pr. 28-29 og 34

²¹² C-163/16 – Louboutin (2), pr. 67

konkluderer, at ved udøvelsen af forbuddet kun må lægges vægt på den iboende værdi, som varen har – modsætningsvis ikke LBs omdømme eller modeikonet LB selv.

Derved må det formodes, at GA mener, at en vare ved markedsføring i relation til artsforbuddet vil kunne omgå forbuddet. Det må forstås således, at da det netop ikke er den kommercielle funktion, som artsforbuddet tager udgangspunkt i, kan der godt skabes en anden afvejning, hvori indarbejdet særpræg dog stadig vil være omfattet.

Opsummeret mener GA, at positionsmærker kan være omfattet af samme absolutte ugyldighedsgrund i forhold til artiklen som et tredimensionelt varemærke bestående af formen.²¹³

3.4.3.2. Domstolens afgørelse – Anderledes resultat

Domstolen er ikke enige i GA's udlæggelse af sagen. Indledningsvis fastslår Domstolen, at udformning skal forstås ud fra en almindelig ordlyd, altså en helhed af linjer og konturer, som afgrænser det pågældende mærke. Derfor er det også klart, at rene farver ikke vil kunne være omfattet af forbuddet.²¹⁴ Modsætningsvis konstateres det, at når der er tale om en anerkendt farve, som indgår i en udformning, hvori der er vedlagt en beskrivelse, hvor det er beskrevet, at konturerne ikke er omfattet, men blot konstaterer placeringen, vil forbuddet heller ikke kunne finde anvendelse – hvilket var tilfældet i sagen.²¹⁵ I øvrigt tillægger Domstolen det stor vægt, at farven er det vigtigste element i bedømmelsen.²¹⁶

Domstolen konstaterer herefter, at art. 3(1)(e)(iii) *"[...] skal fortolkes således, at et tegn, der består af en farve, der er påført sålen af en højhælet sko, som den i hovedsagen omhandlede, ikke udelukkende består af varens »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse."*²¹⁷

Det må altså betyde, at forbuddet ikke vil gøre sig gældende medmindre varen udelukkende består af en udformning. Hvorvidt forbuddet overordnet ikke kan finde anvendelse på positionsmærker gives der dog ikke noget konsekvent svar på. Dommen kan altså forstås som en lempelig tilgang til at registrere positionsmærker, hvori der indgår farver – så vidt der er anvendt en international farvekode, og varemærkeindehaveren har gjort klart, at konturerne ikke er en del af designet, og der kan opnås

²¹³ C-104/01 – Libertel, pr. 44 og 60

²¹⁴ C-163/16 (Dom), pr.21-22

²¹⁵ Ibid., (Dom), pr.23-25

²¹⁶ Ibid., (Dom), pr.26

²¹⁷ C-163/16 - Louboutin (Dom), pr. 27

særpræg eller indarbejdet særpræg. Det kan dog virke besynderligt, at domstolene ikke vælger at tage stilling til den nye ordlyd i det kommende direktiv og den allerede aktive VMF, da den i relation til >>udelukkende<< inkluderer >>formen eller en anden egenskab<<. Det må enten betyde, at domstolene ønsker at fortsætte allerede eksisterende praksis, eller først ønsker at tage stilling til spørgsmålet, når det nye direktiv træder i kraft, da sagen netop var af en international registrering. Derfor er der altså stadig tale om en meget uklar grænsedragning for, hvorvidt et registreret positionsvaremærke kan være omfattet af samme absolutte registreringshindring i forhold til artsforbud som et 3D-varemærke, og hvorvidt en sådan situation vil påvirke udøvelsen af de absolutte ugyldighedsgrunde. Samtidig bliver der også i mindre grad taget stilling til, at beskrivelsen – selvom det ikke er et krav – er et meget essentielt redskab til varemærkeindehavere for at fastslå, hvilken ret, der ønskes, og i øvrigt, hvorledes positionsmærker, hvori der indgår farver, skal forstås. Modsætningsvis kan det dog virke besynderligt, at det i dag ikke er et krav til registreringen af et positionsmærke at angive en beskrivelse, hvilket forudsætningsvis kunne betyde, at registreringen netop ikke vægtede højt. Forudsætningsvis må Domstolenes case-to-case princip i hvert fald være det essentielle i bedømmelsen, da Domstolen netop konstaterer, at *"[...]som den i hovedsagen omhandlede[...]"*²¹⁸, hvilket kunne indikere, at det netop blot er i det specifikke tilfælde, at en farve ikke er omfattet.

3.4.3.3. Delkonklusion:

Helt overordnet er praksis for positionsmærker inden for varens væsentlige værdi meget uklar, hvilket b.l.a. skyldes forslag til afgørelser og selve dommen i C-163/16, da dommen netop indikerer, at forbuddet ikke vil finde anvendelse, når der foreligger en afgrænsning af mærket. Modsætningsvis var forslag til afgørelse af den modsatte overbevisning. Det er dog klart, at afgørelsen har en større retskildeværdi, og derfor er det utvivlsomt denne, der skal anvendes til fortolkning. Selve dommen relaterer sig dog ikke til den nye ordlyd, og derfor må det også betyde, at den vil blive afgrænset yderligere i senere afgørelser.

²¹⁸ C-163/16 - Louboutin (Dom), pr. 27

3.5. Indarbejdet særpræg

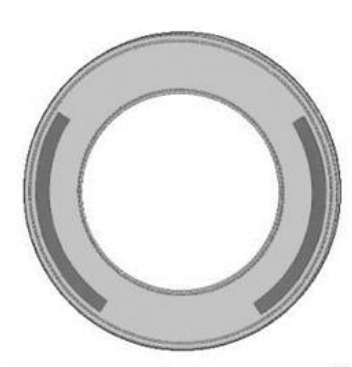
Det er flere gange konstateret, hvorledes indarbejdet særpræg finder anvendelse for udstyr af varen. Overordnet vil salgstal samt markedsføring for de aktuelle varer ligesom i relation til udstyr udgøre et vigtigt beviselement. Indarbejdet særpræg ved hjælp af dele eller bestanddele er i øvrigt også relevant for positionsmærker.²¹⁹

3.5.1. T-81/16 – Pirelli

I nærværende sag var genstanden for registrering et mærke i form af to kurvede striber, som følger samme form som dækket, hvoraf mærket var beskrevet som et positionsmærke.

Varer og tjeneydelser bestod af dæk og fælge, samt et beskyttelsescover til dæk.

Mærket er som gengivet nedenfor.



I forbindelse med undersøgelsen konstaterer undersøgeren og efterfølgende BOA, at mærket ikke har særpræg. Sagen bliver dog efterfølgende appelleret til Retten, hvorefter det konstateres, at mærket altså heller ikke har særpræg, og BoA har derved med rette konkluderet sådan.²²⁰ Det skal dog undersøges, hvad der ligger til grund for afgørelsen.

3.5.1.1. Ansøgerens argumentation og bevismidler

Pirelli (P) har gjort gældende, at de har været officiel leverandør til formel 1 vinderhold siden 2011. Yderligere belyser P også, hvor mange dæk, der netop har været omfattet af mærket i årene 2012, 2014 og 2015. Grundet Formel 1 har de også haft massiv mediedækning over hele verden. Samtidig

²¹⁹ Se 2.4.1.1.1. og 2.4.2.

²²⁰ T-81/16 – Pirelli, pr. 3-7 og 58

har P ført en intensiv markedsføring af mærket i relation til andre kundegrupper, end der ellers gør sig gældende for varemærker. Mærket har også været anvendt bredt i reklamer.²²¹

Helt overordnet vil særpræg skulle konstateres i hele EU, idet at samtlige medlemsstater vil kunne forstå tegnet, idet der netop ikke indgår et ordelement, og at salgstal og reklamemateriale altså ikke i sig selv er nok til at bevise, at kundesegmentet opfatter mærker således. Beviserne kan derfor blot anvendes supplerende i relation til den kommercielle oprindelse. Det skal bemærkes, at sådanne beviser ellers netop i relation til mærker påsat en vare typisk anvendes for sådanne mærker, men altså typisk ikke nok til at påvise kundesegmentets forståelse af varens kommercielle oprindelse.²²²

3.5.1.2. Rettens argumentation og afgørelse

Helt overordnet gør Retten gældende, at de beviser, der er blevet forelagt, stammer fra Wikipedia, som indikerer, at P har været officiel Formel 1 sponsor siden 2011. I øvrigt stammer beviset for, hvor mange dæk, der har båret mærket, fra Ps egen hjemmeside. Selve beviserne for indikation af seertal stammer fra verdensmesterskabet i formel 1, hvoraf dette bevis er produceret af en agent af P. Der er også fremlagt markedsføringsmateriale.²²³

Derefter konstaterer Retten, at der ikke er forelagt noget relevant bevis for at påvise markedsandel – altså ikke noget, der relaterer sig til, hvor mange år, mærket har været i brug eller geografisk udstrækning deraf. De har blot påvist, at mærket nyder stor mediebevågenhed. Et sådant element er dog ikke i sig selv nok til at konstatere kommerciel oprindelse af mærket, og derved kan der heller ikke konstateres indarbejdet særpræg. Retten konstaterer også, at det relevante materiale primært har omhandlet mærket Pirelli og derved ikke selve positionsmærket.²²⁴

Det, der er særligt interessant, er, at Retten sonder mellem, hvad, der må antages at være oprindelse i henhold til investeringsfunktion, som forudsætningsvis ikke kan påvise kommerciel oprindelse dvs. hvorledes mærket er blevet oplevet af kundekredsen i relation til brug.²²⁵

²²¹Ibid., pr. 67

²²²Ibid., pr. 36, 41-42 samt 72 og 76

²²³Ibid., pr. 78

²²⁴Ibid., pr. 79-80

²²⁵Ibid., pr. 81

Det kan også forklares således, at de beviser, som P har anvendt, muligvis kunne have understøttet kundesegmentet for Pirelli i sig selv som varemærke.

Det skal dog undersøges, hvorledes praksis forholder sig for positionsmærker i de underliggende instanser

3.5.2. BoA - Praksis

3.5.2.1. R 1232/2017-2 – Hummel

Som allerede konstateret i forbindelse med særpræg havde Hummels 15 Chevron-formede mønster ikke det fornødne særpræg, hvilket forudsætningsvis heller ikke gjorde sig gældende i relation til indarbejdet særpræg.²²⁶ Efterfølgende er afgørelsen dog blevet anket til BoA. Varer og tjenesteydelser var afgrænset til beklædningsgenstande.²²⁷ Mærket er som gengivet nedenfor.



3.5.2.1.1. Ansøgerens argumentation og bevismidler

Overordnet har Hummel i forbindelse med undersøgelsen af EUIPO inddraget markedsundersøgelser, brancheerklæringer, skriftlige erklæringer, reklamemateriale og andet materiale, der vedrører

²²⁶ Se 3.3.4.1.

²²⁷ R 1232/2017-2 – Hummel, pr. 1

sponsoraftaler, rettigheder tilhørende deres mærke, afgørelser, salgstal og markedsføringsomkostninger.²²⁸

3.5.2.1.2. BoA's Argumentation og bedømmelse

BoA konkluderer, at det er nok, at der er konstateret indarbejdet særpræg i de dele af unionen, hvor mærket ikke oprindeligt havde det og at en betydelig del af kundekredsen i relation til de pågældende varer og tjenesteydelser skal kunne identificere varens kommercielle oprindelse. I øvrigt konstaterer BoA, at særpræg ved brug ikke blot kan opnås ved abstrakte oplysninger fx procentsatser.

BoA gør også gældende, at undersøgelsen ikke er blevet anfægtet. Derved må EUIPOs undersøgelse også være korrekt.²²⁹ Overordnet havde EUIPO konkluderet, at salgstal blot indikerede brug – det var ikke specifikt, hvor i EU, varerne var solgt - og derved kunne mærket muligvis blot blive opfattet som banal udsmykning.

EUIPO supplerer dog med at gøre gældende, at brancheerklæringer og markedsundersøgelser fra en betydelig del af EU i sammenhæng med Hummels markedsandel muligvis ville kunne have været tilstrækkeligt for at konstatere kommerciel oprindelse.²³⁰

3.5.2.1.3. BoAs bedømmelse af yderligere materiale

Hummel har gjort yderligere dokumentation gældende, hvilket BoA har valgt at tage hensyn til.

Herefter er der indsendt en tabel af salgstal for årene 2014-2016 i hele EU. BoA gør klart, at beviset er af en ukendt oprindelse, hvorom der i øvrigt ikke er konstateret, hvilke produkter samt mærker, der henvises til. Derved kan dokumentet ikke præcisere de tidligere behandlede salgstal. BoA konstaterer, at selvom der sikkert er mange sportsentusiaster, der genkender mærket på baggrund af professionelle sponsorerede hold, vil det dog ikke være nok til at kunne udbrede dette til den gennemsnitlige kundekreds og heller ikke til varegruppen >>beklædning<<.

Herefter konkluderer BoA, at på trods af, at beviserne konstaterer intensivt brug i store dele af EU, er det dog med baggrund i praksis ikke nok blot at fremlægge reklamemateriale og salgstal. I relation

²²⁸ Ibid., pr. 4

²²⁹ Ibid., pr. 35-41

²³⁰ Ibid., pr. 4

til det mangeårige brug er det dog heller ikke relevant for selve varemærket påført en hummeltrøje. Derfor kan mærket ikke opnå særpræg ved brug.²³¹

Overordnet er det samme konklusion, BoA kommer frem til i relation til de supplerende beviser. Derved er både BoA og EUIPO konsekvente i deres anvendelse af artiklen. En sådan konklusion må ses i lyset af, at salgstal og reklamemateriale ikke er nok, idet de blot er supplerende i relation til at påvise den kommercielle oprindelse. Derved er investeringsfunktion blot sekundær.

3.5.3. Mærker registreret ved indarbejdet særpræg

Overordnet foreligger der flere positionsmærker, som har opnået særpræg ved brug. Dette skyldes, at sådanne typer af mærker netop typisk vil være svære at opnå originalt særpræg til. De mange indarbejdede mærker må dog tyde på, at praksis er lempelig hvad angår EUIPOS undersøgelser.

I nærværende vil registreringer bliver gennemgået i samme rækkefølge, som gengivelsen af mærket bliver præsenteret i.

Eksempler på registreringer ved indarbejdet særpræg: EUTM – 006081889 - addidas taske - Beskrivelsen angiver, at der er tale om de tre striber og vises i de størrelsesforhold, som vil blive anvendt på kufferten. Derved er de stiplede linjer ikke en del af mærket. EUTM – 011247897 – farvet truck er endnu et eksempel på et registreret mærke ved brug. Selve mærket består af et farvepositionsmærke. EUTM 1219055 – trekant på baglomme.



²³¹ Ibid., pr. 42-48 og 50

3.5.4. Delkonklusion:

Der er en tendens til at indregistrere positionsmærker ved indarbejdet særpræg. Det virker dog til, at des højere, man kommer i retssystemet, des større er sandsynligheden for, at mærket ikke kan undergå indarbejdet særpræg. Her er det især salgstal og reklameomkostninger, der sjældent kan støtte beviser for kommerciel oprindelse, idet de enten ikke fastlægger det specifikke mærke eller at de afgrænser deres kundekreds for smalt og derved ikke får fremskaffet fornødne beviser.

4. Sammenligning

4.1. Adskillelse og passende gengivelse

4.1.1. Forskelle

Helt overordnet kan man sige, at kravene i VMG art. 3(3)c og d er anderledes, selvom det bemærkes, at der ikke er tale om en udtømmende liste. Et positionsmærke skal altså kunne gengive placering og mærke, hvorimod et udstyr blot skal gengive formen – udseendet af den del, der ønskes beskyttet. Vigtigst ifm. mærketyperne er dog, at mærkerne gengives klart og præcist, så de kan adskilles af forbrugeren.

4.1.2. Ligheder

Under VMG, art. 3(3)(c) udstyrmærker, hvor der blot er sket afgrænsning af mærket med stiplede linjer er det altså svært at se, hvilke forskelle, der egentlig foreligger, da en afgrænsning med stiplede linjer vel netop kan anvendes til at afgrænse sig ud af formen.²³² Derved er det altså svært at se, hvor forskellen i relation til udstyr af varen og positionsmærker reelt foreligger.

Når det samtidig er konstateret i T-547/08, at selve kvalificering som det ene eller andet mærke er uden betydning, så vidt at mærket går ude i et med varens fremtræden, finder den skærpede bedømmelse altså anvendelse.²³³ Der er derved tale om et mærke, som forudsætningsvis godt kan være det ene og det andet. I øvrigt er det konstateret, at selvom der er tale om en todimensionel gengivelse, vil mærket stadig være omfattet af praksis for udstyrmærker, så vidt det er en gengivelse af varen selv.²³⁴

Overstående gør, at henføring under det ene eller andet nærmest bliver illusorisk. Som eksempel herpå kan nævnes T-378/07, som omhandlede farvekombinationer på en traktor. Selve registreringen var henført under kategorien >>andet<<. Det er klart, at mærket både vil kunne være registreret som et afgrænset udstyr, men forudsætningsvis også som et positionsmærke.²³⁵

²³² Se 2.2.4.3.

²³³ Se 3.3.1.1.3.

²³⁴ Se 2.1.1.1.

²³⁵ Se 2.4.3.1.

Kravet om beskrivelse er ligeledes ens for begge typer af mærker. Det bemærkes dog, at der vil være én mulighed for at afgrænse sin registrering ved en udførlig beskrivelse – i hvert fald i relation til positionsmærker.²³⁶ Før har der altså været en mulighed for at vedlægge ansvarsfraskrivelser. Ansvarsfraskrivelser har også været anvendt i relation til udstyr af varen og forudsætningsvis også positionsmærker. I den forbindelse kan nævnes C-344/10 – Freixenex, Her vedlægges altså en ansvarsfraskrivelse fra formen – forudsætningsvis blev denne dog illusorisk, idet selve flaskens overflade var uafhængig af varens fremtræden. Selvom ansvarsfraskrivelser ikke er gældende længere, er det klart, at samme problematik vil gøre sig gældende i relation til en afgrænsning af beskrivelsen.²³⁷

4.1.3. Delkonklusion

Selve kvalificeringen som det ene eller andet er altså ligegyldig. Dette bliver blot mere tydeligt, når mærkerne ikke er afgrænset i beskrivelsen.

4.2. Særprægsbedømmelsen

4.2.1. Ligheder

Som allerede konstateret i forbindelse med T-547/08 gælder det skærpede krav både for udstyr af varen og positionsmærker. Såfremt mærket går ud i et med formen, vil det kunne være omfattet.

Derfor må den praksis, som er gennemgået for udstyr af varen, også kunne finde anvendelse på positionsmærker - derved så vidt, der ønskes beskyttelse for placering af et mønster, farve eller et simpelt figurativt mønster.²³⁸ Derfor må den praksis, som redegjort for i hhv. positionsmærker og udstyr af varen gøre sig gældende analogt på tværs af mærketyper - i hvert fald i relation til særpræg.

Det bemærkes i øvrigt, at der i relation til de tilfælde, hvor mærket er en bestanddel af den ydre fremtoning som i forbindelse med Adidas skoen i T-629/16 kan foreligge lighed. Derved må selve beskyttelsen også være ens.²³⁹

²³⁶ C-163/16 – Louboutin, pr. 25

²³⁷ Se 2.1.1.1.1.

²³⁸ Se, 2.2.

²³⁹ Se 3.3.1.1.3.

4.2.2. Forskelle

Ved en sammenligning af Hummels Chevron mærke og delmærket, Chevron-mærket med de stiplede linjer, er der klart forskelle i, hvornår mærket bliver omfattet af den skærpede bedømmelse. Selve Chevron med de stiplede linjer er ikke bundet til en specifik placering, andet end hvad der indikeres af markedet.²⁴⁰ Modsætningsvis er Hummels mærke påsat trøjen en klar indikation for, at der er tale om et positionsmærke.²⁴¹

Det må dog også betyde, at mærker, som blot omfatter en indikation i form af stiplede linjer, kan anses som et udstyr af varen, hvilket stemmer godt overens med praksis for delelementer. Som konstateret i forbindelse med C-97/12 kræver mærker af en sådan art, at de skal kunne udgøre noget ud over det sædvanlige.²⁴²

Omvendt må det dog også betyde, at et sådant mærke aldrig vil kunne være et positionsmærke, da der, i relation til en sådan praksis, vil blive ændret i selve tegnet, da det netop også er placeringen, der ønskes beskyttet.

Derved kan det konkluderes, at selvom kriteriet er ens skal der ikke meget til før et mærke kan anses som et udstyr af varen.

Helt overordnet er selve beskyttelsen dog stadig lige svær at opnå i de tilfælde, hvor mærket er omfattet af selve produktet fx i form af en farvekombination.

4.2.3. Delkonklusion

Selve særprægshindringen er lige svær at overkomme - uanset om der er tale om et positionsvaremærke eller udstyr. Modsætningsvis kan mærkerne også krænke hinanden, selvom der er tale om hhv. udstyr af varen og positionsmærker. Det er dog forskel på, hvornår typerne bliver omfattet, idet et udstyr af varen godt kan udgøres af et delelement af varen.

²⁴⁰ Se 2.2.2.1.

²⁴¹ Se 3.3.4.1.

²⁴² Se 2.2.1.

4.3. Helhedsbedømmelsen

4.3.1. Ligheder og forskelle

Helt overordnet beror bedømmelsen for begge typer af mærker på, hvorvidt mærket blot udgør et simpelt design.

4.3.1.1. Elementer i Bedømmelsen

1. Overordnet gælder for de elementer, der går igen for selve mærketypen hvad enten det er et udstyr af varen eller et positionsmærke, at mærket ikke må være for simpelt, banal eller geometrisk.
2. Efterfølgende bliver der i relation til positionsmærker også vurderet på selve placeringen af mærket. Her vurderes der på, hvorvidt der er tale om en gængs placering.
3. I relation til varer og tjenesteydelser ses der på, hvorvidt kendetegnet er meget normalt inden for markedet – hvorvidt mærkerne adskiller sig i relation til markedet. For positionsmærker vil der også skulle tages hensyn til placering.
4. Derefter vil der ske en afvejning af, hvorvidt elementer i tegnet, i sig selv eller i en helhed vil kunne opnå det fornødne særpræg. Kravet er naturligvis skærpet grundet, at det er sværere at adskille denne kommercielle funktion.

Som et eksempel på ligheder i bedømmelsen kan nævnes T-3/15 – K-Swiss striber og T-131/13, som omhandlede en blomst på en krave. Selve vurderingen er, for så vidt angår mærkerne, ens. Selvom placeringen ikke bliver undersøgt som en del af mærket for udstyr af varen, sker der dog samme afgrænsning. Afgrænsningen sker i stedet i relation til en afgrænsning af varer og tjenesteydelser dvs. hvilken placering, der er normal for sådanne typer mærker. Derfor er det også i sidste ende samme vurdering blot med en anden tilgang.²⁴³ Forudsætningsvis har eksemplerne i kapitel 1 undergået samme vurdering. Derved vil begge mærketyper bero på en særlig detalje.

²⁴³ Se 2.2.2.1. og 3.3.3.

4.3.1.1.1. Delkonklusion

Selve elementerne i helhedsbedømmelsen beror på de samme kriterier. Teoretisk er der dog forskel, idet positionsmærket også skal bedømmes i forhold til selve placeringen. I praksis er vurderingen dog ens, da også udstyr af varen bliver vurderet i relation til varer og tjenesteydelser. Det vigtigste er dog, at mærketyperne udgør en særlig detalje.

4.4. Artsforbud

4.4.1. VMF, art. 7(1)(e)(i) - varernes egen karakter Ligheder

4.4.1.1. Ligheder og forskelle

I relation til forbudsbestemmelse vedrørende varens egen art er det klart, at både positionsmærker og udstyr af varen sjældent vil kunne være omfattet af forbuddet i medfør af Domstolens afgørelse C-205/13 – hauck, pr. 22 og 27, da mærketyperne ofte vil indeholde et overvejende kreativt element, da de i første omgang har opnået særpræg på baggrund af et sådant element. Omvendt vil der dog kunne være tilfælde, hvor selve designet vil kunne være knyttet til en generisk funktion fx refleksbånd i form af et stribet mønster påført en vare. Udstyr af varen må dog i medfør af grupperingen som en underkategori af udstyrmærker kunne være omfattet af forbuddet.

På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke noget praksis, som er relevant for enten udstyr eller positionsmærker. Begge typer må dog potentielt kunne være omfattet af forbuddet. En sådan påstand har støtte i T-547/08 – X-Technology, hvori det konstateres, at selve kvalificeringen er ligegyldig – i hvert fald i relation til særpræg. Det er dog ikke nødvendigvis samme konstatering, som gør sig gældende i relation til forbuddet. Positionsmærker må i øvrigt være omfattet i de tilfælde, hvor disse udgør et tredimensionelt element.²⁴⁴

²⁴⁴ Se 3.3.1.

4.4.1.1.1. Delkonklusion

Forbuddet vil potentielt kunne omfatte begge mærketyper, idet at sådanne typer vil kunne udgøre en generisk funktion i form af fx refleksjakker. Det er dog uklart, hvorvidt positionsmærker er omfattet. Udstyr må dog i medfør af VMG, art. 3(3)(c) være omfattet, da det udgør en undergruppe af udstyrmærker.

4.4.2. VMF, art. 7 (1)(e)(ii) - Teknisk resultat

4.4.2.1. Ligheder:

I relation til udstyr af varen er det klart, at et mærke af en todimensionel art og forudsætningsvis også udseendet vil kunne være omfattet forbuddet. En sådan konklusion baseres på en analog anvendelse af forbuddet, da det bl.a. i C-337/12, m.fl. – Yoshida og R 0940/2017-2 er konkluderet, at mærket, uanset om det er af en todimensionel art, vil kunne være omfattet af forbuddet, hvilket sker med en analogi fortolkning af særprægsbedømmelsen.²⁴⁵ Derfor er det også svært at se, hvorfor et positionsmærke ikke vil kunne være omfattet, da samme bedømmelse netop gør sig gældende ifm. særpræg. Forudsætningsvis vil det mønstrede knivskaft i C-337/12 m.fl. – Yoshida lige så godt kunne være registreret som et positionsmærke, hvis formen havde været tilstrækkeligt adskilt. I øvrigt henviser BoA-dommen også til den nye forordning. I Sag T-390/14 – Kangoo Jumps, som omhandlede et positionsmærke, placeret som en formdel af varen, kunne forbuddet have fundet anvendelse. Derfor må positionsmærker også være omfattet af forbuddet.

4.4.2.2. Forskelle

Der foreligger ikke egentlig praksis, som omfatter et forbud for positionsmærker, der blot består af et todimensionelt udseende.

4.4.2.2.1. Delkonklusion:

Overordnet er det klart, at udstyr af varen potentielt er omfattet af forbuddet, da det tilhører en undergruppe af udstyrmærker. I praksis er dette også klart grundet dommen C-337/12, m.fl.

²⁴⁵ Se 2.3.3.4. og 2.3.3.5.

Ift. positionsmærker foreligger der ikke praksis, hvor forbuddet har fundet anvendelse på todimensionelle gengivelser af en overflade. Modsætningsvis må mærket dog i medfør af T-390/14 - Kangoo Jumps og samme analogi af særprægsbedømmelsen - som konstateret i C-337/12 - være omfattet.

4.4.3. VMF, art. 7(1)(e)(iii) – Varens værdi

4.4.3.1. Ligheder og forskelle – Mærkerne er meget sammenfaldende.

Helt overordnet er C-205/13 – hauck og C-163/16 Louboutin afgørelser, hvor der tages stilling til andet end blot formen. Det er dog klart, at C-371/06 - G-star åbner muligheden for, at forbuddet kan finde anvendelse på b.la. syninger. Helt overordnet er udstyr en undergruppering af udstyrmærker, hvilket forudsætningsvis må betyde, at udstyr af varen er omfattet af forbuddet. Som en logisk følge af praksis for udstyr af varen og C-371/06 må positionsmærker potentielt også kunne være omfattet af forbuddet. Det er dog i medfør af følgende dom blevet meget uklart.²⁴⁶

I relation til C-163/16 – Louboutin, omhandlende den røde hæl, virker det besynderligt, at Domstolen i deres afgørelse vælger en stik modsat tilgang til registrering end der ellers forelægges i forslag til afgørelse.²⁴⁷ Afgørelsen må betyde, at Domstolen tillægger en international farvekode stor betydning. Beskrivelsen må dog også være af stor praktisk betydning, idet afgørelsen tillægger det stor vægt, at konturerne er afgrænset i beskrivelsen. I øvrigt konkluderer Domstolen, at netop >>udelukkende udformningen<< skal forstås således, at et mærke, hvori der indgår konturer, ikke vil være omfattet af forbuddet – der tages altså kun stilling til den gamle ordlyd.

Det kan enten betyde, at Domstolen overordnet ikke ønsker at omfatte positionsmærker udgjort af en farve af forbuddet eller at afgrænsede konturløse mærker i det hele taget ikke er omfattet, hvilket forudsætningsvis også vil betyde, at udstyr af varen vil kunne omgå forbuddet ved en afgrænsning. Det faktum at beskrivelsen bliver tillagt så stor en værdi virker dog besynderligt, idet det ikke er et egentligt krav i relation til gengivelsen af mærket.

Selvom det var direktivbestemmelsen, der fandt anvendelse, er det klart, at ordlyden heraf også i medfør af C-205/13 vil være omfattet af >>anden egenskab<<. Det er dog tydeligt, at artiklen ikke er afgrænset i praksis. Derfor må dommen også kun være relevant i relation til farver. Overordnet er

²⁴⁶ Se 2.3.4. i

²⁴⁷ Se 3.4.3.1 og 3.4.3.2.

det dog svært at se, hvorledes en case-to-case tilgang kan udelukke sådanne typer fra at blive omfattet af forbuddet, idet en sådan tilgang vel netop er baseret på et hensyn imod enerettigheder. Det er uklart, hvorfor det i særprægsbedømmelsen er ligegyldigt, at der er sket en afgrænsning af konturerne, når det i forbindelse med forbuddets værdi-kriterie tillægges vægt. Det eneste kriterie for at den skærpede særprægsbedømmelse finder anvendelse – uanset mærketype - er nemlig, at mærket går i et med varens fremtræden.²⁴⁸ Der findes heller ikke praksis ved underliggende instanser på sådanne mærketyper, hvorfor artiklen altså er meget uklar. Det må dog også betyde, at forbuddet sjældent vil finde anvendelse. I øvrigt er det interessant at se, hvorledes samme afgrænsning af varens konturer kan finde anvendelse ifm. syninger - altså afgrænse sig ud af formen.

4.4.3.1.1. Delkonklusion:

Overordnet er det klart, at udstyr af varen vil kunne være omfattet – i hvert fald i forbindelse med syninger. Selve kvalificering af udstyr af varen som et udstyrsmærke vil dog betyde, at mærket teoretisk er omfattet. Det er logisk, at også positionsmærker kan være omfattet, idet at syninger, som konstateret i C-371/06, vel netop kunne være et positionsmærke.

Modsætningsvis er det dog klart, at positionsmærker i hvert fald ikke er omfattet af forbuddet, så vidt der er tale om en farve, hvorved konturer er afgrænset. Hvorvidt samme gør sig gældende for et afgrænset udstyr af varen er uvist.

4.5. Indarbejdet særpræg

4.5.1. Ligheder

Helt overordnet er det i forbindelse med udstyr af varen og positionsmærker klart, at samme praksis finder anvendelse. Selve bedømmelsen og de beviselementer, der går igen i praksiseksemplerne, er også ens, da et positionsmærke forudsætningsvis også er påført en form og derved vil kunne anvende salgstal eller reklameomkostninger osv., der relaterer sig til den form, hvorpå mærket er påført. Domstolspraksis indikerer dog, at begge mærketyper netop af den grund har svært ved at løfte bevisbyrden, da salgstal blot i sig selv er sekundære beviser og derved skal anvendes i kombination

²⁴⁸ Se 3.3.1.

med fx markedsandel for at kunne påvise brug. Helt konkret er det dog svært at se, hvad der ud over selve placeringen – eller i hvert fald indikationen herfor – adskiller et positionsmærke fra udstyr af varen. Positionsmærker indikerer dog en mere lempelig praksis end for udstyr af varen, idet der kan forefindes indarbejdede positionsmærker.²⁴⁹ I øvrigt er det også relevant i relation til begge mærketyper, at de kan opnå indarbejdet særpræg ved hjælp af andre del- eller bestanddelelementer i en kombination, så vidt at kundekredsen ved brug har fået indarbejdet de to registrerede mærker som et. Derved har mærket i sig selv en oprindelsesfunktion.²⁵⁰ Som et eksempel kunne positionsmærket i form af skoen i kapitel 1, påført den orange plet i bunden, muligvis ved hjælp af en registreret form på skoen opnå særpræg.²⁵¹ Samme vil gøre sig gældende i relation til et registrerede udstyr af varen og et positionsmærke i kombination udgør et nyt tegn ved brug.

Derved må samme praksis gøre sig gældende for både udstyr af varen og positionsmærker.

4.5.2. Forskelle

Praksis for positionsmærker indikerer en lempet vurdering, i et at der ikke forefindes egentligt registreret udstyr af varen, som er indarbejdet ved brug.

4.5.3. Delkonklusion:

Positionsmærker og udstyr af varen er i relation til indarbejdet særpræg forudsætningsvis ens, da de netop i form af deres art vil anvende samme bevismidler til at løfte bevisbyrden dvs. salgstal og markedsføringsomkostninger mv. Beviselementerne er dog kun sekundære og har derved i praksis ofte svært ved at påvise kommerciel oprindelse. I praksis foreligger der indarbejdede positionsmærker, hvilket ikke er tilfældet for udstyr af varen. Det må altså betyde, at der foreligger en skærpet praksis for udstyr af varen.

²⁴⁹ Se 2.4.3.1. og 3.5.1.

²⁵⁰ Se 2.4.2.

²⁵¹ Se 1.7.2.

5. Konklusion

Et positionsmærke er anderledes end et udstyrmærke hvad angår kravene til den grafiske gengivelse. Det skal dog præciseres, at mærkerne netop kan overlappe hinanden, idet begge typer kan afgrænses af stiplede linjer. Derved kan der altså være tilfælde, hvor både positionsmærker og udstyr af varen er så identiske, at der ud over rubriceringen under EUIPO ikke er egentlige forskelle. Det er dog klart, at positionsmærker også beskytter en placering af mærket. Overordnet skal begge mærketyper kunne gengives klart og præcist, så de kan adskille varen.

Som allerede konstateret ovenfor består et positionsmærke af to dele: placering og mærket. Begge typer er omfattet af en skærpet særprægsbedømmelse. Der vil dog være tilfælde, hvor et udstyr af varen potentielt vil kunne blive omfattet tidligere. Selve beskyttelsen overfor tredjemand vil dog også i mange tilfælde være ens. Helhedsbedømmelsen er ens, selvom der kan foreligge teoretiske forskelle.

I forbindelse med artsforbuddet er det uvist, hvorvidt forbuddet om varernes form vil finde anvendelse på et positionsmærke eller udstyr af varen, da der ikke foreligger noget praksis herfor. Uanset hvad vil mærkerne dog kun i undtagelsestilfælde kunne være omfattet – altså hvis mærket er af en generisk art eller indgår heri. I relation til varens tekniske funktion kan både todimensionelle og tredimensionelle former være omfattet og derved også kunne finde analog anvendelse på både udstyr af varen og positionsmærker. Der foreligger dog ikke noget egentlig praksis i relation til todimensionelle gengivelser af et positionsmærke. Derfor er rækkevidden i relation hertil uklar. I forbindelse med noget, der giver varen en væsentlig værdi, er det meget svært at se, hvorledes artiklen reelt kan finde anvendelse på positionsmærker, da netop Louboutin fastsætter en svær grænsedragning. Udstyr af varen må dog i medfør af art. 3(3)(c) være omfattet.

Indarbejdet særpræg er i forbindelse med udstyr af varen og positionsmærker ens i bedømmelsen. Det må også være samme bevismidler, som typisk vil finde anvendelse – salgstal, markedsføringsomkostninger – derved investeringsfunktionen. Det, der skal bevises, er dog den kommercielle oprindelse, og derved skal investeringsfunktionen altså kunne bruges til at underbygge kundekredsens opfattelse. En sådan konstatering går igen i samtlige af de afgørelser, som er gennemgået i afhandlingen. Derfor må praksis være skærpet. En sådan konstatering er dog ikke nødvendigvis rigtig, når det kommer til EUIPOs registreringer, idet at der kun findes eksempler på positionsmærker, som har undergået indarbejdet særpræg. I øvrigt kan der påvises indarbejdelse ved blot en del af varen, hvilket også er ens for begge typer mærker.

6. Litteraturliste

6.1. Bøger

- Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup, 2015, EU-Varemærkeret, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S (Bøggild og Staunstrup, 2015)
- Munk-Hansen, Carsten, 2014, Retsvidenskabsteori, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets forlag (Munk-Hansen, 2014)
- Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, 2018, Immaterialret, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (Schovsbo, m.fl., 2018)
- Wallberg, Knud og Mikael Francke, 2017, Varemærkeret: Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (Wallberg og Francke, 2017)

6.2. Artikler

- Lehr, Claire and Gabriele Engels, 2014, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 9, Issue 7, 1 July 2014, Pages 607–614 – Taking a position (Lehr and Engels, 2014)

6.3. Links

- https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/web/guest/search/-/journal_content/56/10162/3732560/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017#watn, d. 23/09-2018

6.4. Love

6.4.1. EU-retskilder

6.4.1.1. Forordninger og direktiver

- Varemærkeforordningen (EU) nr. 2017/1001 (Gældende) (VMF)
- Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/626 (VMG)
- Varemærkeforordningen (EF) nr. 40/94

6.4.1.2. Direktiver

- Varemærkediretivet (EF) nr. 207/2009
- Varemærkedirektivet nr. 89/104/EØF

6.4.1.3. Domstolen

- C-102/77 – Hoffmann-La Roche
- C-10/89 – HAG II
- C-108/97 og 109/97 – Chiemsee
- C-299/99 – Phillips
- C-273/00 - Sieckmann
- C-53/01-55/01 – Linde (C-53 m.fl. – Linde)
- C-104/01 – Libertel
- C-218/01 – Henkel
- C-283/01 – Shield Mark
- C-473/01 P og C-474/01 P – Procter & Gamble (C-473/01 m.fl. – Procter & Gamble)
- C-136/02 P – Mag Lite
- C-329/02 P – SAT.1P
- C-445/02 P – Glaverbel
- C-192/03 P – Alcon
- C-321/03 – Dyson
- C-353/03 – Nestlé
- C-173/04 P – SiSi-Werke
- C-361/04 P - Picasso
- C-24/05 P – Storck
- C-25/05 P – Storck
- C-144/06 P - Henkel
- C-371/06 – G-Star
- C-488/06 P – Aire Limpio
- C-542/07 P – X - Technology

- C-236/08 – C-238/08 – Google Adwords
- C-48/09 P – Lego Juris
- C-323/09 – Interflora
- C-344/10 P – 345/10 P – Freixenet
- C-429/10 P – X-Technology
- C-307/11 P – Chevron
- C-97/12 P – Louis Vuitton
- C-337/12 P - C-340/12 P -Yoshida
- C-205/13 – Hauck
- C-421/15 P – Yoshida
- C-163/16 - Louboutin

6.4.1.2.1 – Forslag til afgørelse

- C-299/99 – Phillips
- C-163/16 – Louboutin

6.4.1.4. Retten

- T-122/99 - Procter & Gamble
- T-88/00 – Maglite
- T-247/01 - Ecopy
- T-262/04 – BiC
- T-460/05 – Bang & Olufsen I
- T-141/06 - Glaverbel
- T-378/07 – CNH Global
- T-508/08 - Bang & Olufsen II
- T-547/08 – X Technology
- T-202/09 – Chevron
- T-237/10 - Louis Vuitton
- T-326/10 – Fraas
- T-331/10 - Yoshida
- T-338/11 – Getty Images

- T-131/13 – Blomsterudsmykning
- T-433/12 – Steiff
- T-390/14 – Kangoo Jumps
- T-3/15 – K-Swiss
- T-44/16 – Transdermal Patch
- T-81/16 - Pirelli
- T-629/16 – Adidas striber

6.4.1.5. BoA

- R 608/1999-3 – Bipod
- R-224/2007-4 – Chevron
- R 1235/2008-1 – Yoshida Metal
- R-2578/2011-1 – Blomsterudsmykning
- R-0940/2017-2 - Rørpakning i blå
- R 1037/2017-1 – Pinkspejl flaske
- R 1232/2017-2 – Hummel

6.4.1.6. EUIPO

6.4.1.6.1. Registreringer

- EUTM 000590141
- EUTM – 000065342
- EUTM 017363201
- EUTM 012654951
- EUTM 006081889
- EUTM – 011247897
- EUTM – 017945135
- EUTM - 1219055
- EUTM 008877771
- EUTM 011192259
- *EUTM 014193429*
- EUTM 004828836

- EUTM 015191372

6.4.1.6.2. Afviste ansøgninger

- EUTM 009810276

6.5.1. Guidelines

- EUIPO GUIDELINES

