FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT PHILIPPE LÉGER
fremsat den 14. september 2006 [1]

1. Kan et synligt funktionelt træk ved en vare udgøre et varemærke i henhold til Rådets første direktiv 89/104/EØF [2], og i bekræftende fald under hvilke betingelser?

2. Dette er i det væsentlige de spørgsmål, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), har stillet i forbindelse med en tvist mellem selskabet Dyson Ltd (herefter »Dyson« eller »sagsøgeren«) og Registrar of Trade Marks vedrørende varemærkeregistrering af det gennemsigtige opsamlingskammer, som er integreret i Dysons støvsugermodeller.

I — De relevante retsforskrifter

A — *De internationale bestemmelser*

3. Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), som udgør bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen af 15. april 1994, blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne for så vidt angår de områder, der henhører under dettes kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 [3].

4. TRIPs-aftalens artikel 7 bestemmer:

»Beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder bør bidrage til at fremme teknologisk innovation og overførsel og udbredelse af teknologi til gensidig fordel

1 — Originalsprog: fransk.

2 — Første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

3 — EFT L 336, s. 1 og 214.

for producenter og brugere af teknologisk viden og på en måde, der sikrer social og økonomisk velfærd og balance mellem rettigheder og forpligtelser.«

B — *Fællesskabsbestemmelser*

5. Rådet har vedtaget direktivet med henblik på at fjerne forskellene mellem medlemsstaternes lovgivning, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet [4]. Direktivet begrænser den indbyrdes tilnærmelse til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion [5]. Blandt disse bestemmelser findes de, der definerer de betingelser, som registreringen af et varemærke er underlagt [6], og de, der fastlægger den beskyttelse, som behørigt registrerede varemærker nyder [7].

6. Direktivets artikel 2 definerer de tegn, som kan udgøre et varemærke, på følgende måde:

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

7. Direktivets artikel 3 opregner de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, som kan gøres gældende over for registrering af et varemærke. Artikel 3, stk. 1, bestemmer:

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

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

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

4 — Første betragtning til direktivet.
5 — Tredje betragtning til direktivet.
6 — Syvende betragtning til direktivet.
7 — Niende betragtning til direktivet.

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

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

e) tegn, som udelukkende består af

— en udformning, som følger af varens egen karakter

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

— en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]«

8. Direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer, at et varemærke ikke må udelukkes fra registrering og ikke kan erklæres ugyldigt efter samme bestemmelses stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.

9. Direktivets artikel 5 fastlægger derefter de rettigheder, som varemærkeregistreringen giver indehaveren. Denne bestemmelses stk. 1 har følgende ordlyd:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens

bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

C — *De nationale bestemmelser*

10. Varemærkeloven (Trade Mark Act) fra 1994 (herefter »1994-loven«), som har gennemført direktivet i engelsk ret, definerer i section 1(1) begrebet varemærke som »alle tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. I henhold til samme bestemmelse kan »et varemærke [...] bestå af navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage«.

11. Hindringerne for registrering af et varemærke findes i 1994-lovens section 3. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

»1. Følgende udelukkes fra registrering:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i section 1(1)

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.

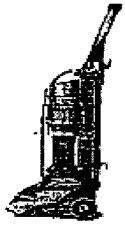
Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering efter paragraph b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering som følge af den brug, der er gjort deraf, faktisk har fået fornødent særpræg.

[...]«

II — De faktiske forhold og retsforhandlingerne i hovedsagen

12. Dyson har siden 1993 fremstillet og markedsført Dual Cyclone-støvsugeren, som er en støvsuger uden pose, hvori der er integreret et gennemsigtigt omsamlingskammer til støv og snavs.

13. Den 10. december 1996 indgav selskabet Notetry Ltd [8] en registreringsansøgning i henhold til 1994-loven. Ansøgningen var indeholdt i ansøgningsskemaet med følgende gengivelser og beskrivelser:



»Mærket består af en gennemsigtig beholder eller et opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger som vist på afbildningen.«



»Mærket består af en gennemsigtig beholder eller et opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger som vist på afbildningen.«

14. Der blev ansøgt om registrering for varer i klasse 9 i Nice-arrangementet [9], som svarer til følgende beskrivelse:

»Apparater til rengøring, voksning og skumrensning af gulve og tæpper; støvsugere; tæppeskumrensemidler, bonevoks til gulve; dele og tilbehør til alle førnævnte varer«.

8 — Dette selskab ejes af James Dyson, som ligeledes er bestyrelsesformand i Dyson.

9 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer eller tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

15. Ved afgørelse af 23. juli 2002 afslog undersøgeren (Registrar of Trade Marks) ansøgningen med den begrundelse, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg i henhold til 1994-lovens section 3(1)(b). Undersøgeren anførte ligeledes, at det gennemsigtige opsamlingskammer tjente til at betegne den pågældende vares art eller anvendelse, hvilket i henhold til lovens section 3(1)(c), udgjorde en absolut registreringshindring.

16. Dyson indbragte denne afgørelse for High Court of Justice den 16. august 2002.

III — De præjudicielle spørgsmål

17. High Court of Justice er i forelæggelseskendelsen [10] først og fremmest af den opfattelse, at de varemærker, der er ansøgt registreret, mangler fornødent særpræg i henhold til 1994-lovens section 3(1)(1)(b) [11].

18. Retten har ligeledes bemærket, at varemærkerne beskriver egenskaber ved de pågældende varer i henhold til lovens section 3(1)(1)(c) [12] og giver ikke forbrugerne mulighed for at identificere varens forretningsmæssige oprindelse.

19. High Court of Justice har i øvrigt understreget, at den pågældende registreringsansøgning kan udelukkes fra registrering på grund af det monopol, som varemærkeregistreringen ville give på brugen af et materiale, som efter rettens opfattelse bør være til rådighed for andre producenter af poseløse støvsugere.

20. Endvidere har den forelæggende ret [13] behandlet spørgsmålet, om de pågældende varemærker ikke på datoen for registreringsansøgningen, dvs. i 1996, og som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg i henhold til 1994-lovens section 3(1)(2) [14].

21. High Court of Justice har ved at støtte sig til de vidneerklæringer, der blev fremlagt for undersøgeren, først fastslået, at forbru-

10 — Punkt 38-42.

11 — Denne bestemmelse gennemfører direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).

12 — Denne bestemmelse gennemfører direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

13 — Forelæggelseskendelsen, punkt 43-45.

14 — Denne bestemmelse gennemfører direktivets artikel 3, stk. 3.

gerne i 1996 og i hele den periode, hvorunder Dyson havde et faktisk monopol på det pågældende marked, forbandt det gennemsigtige opsamlingskammer med en poseløs støvsuger. Retten bemærker derefter, at disse forbrugere gennem reklame og de manglende konkurrerende varer på markedet blev oplyst om det forhold, at der var tale om en af Dyson fremstillet støvsuger. Den forelæggende ret har derimod bemærket, at det pågældende gennemsigtige opsamlingskammer på denne dato ikke havde været genstand for nogen aktiv fremme som varemærke fra virksomhedens side.

22. Den forelæggende ret har herefter rejst spørgsmålet, om et sådant monopol — henset til Domstolens udtalelser i dommen i sagen Philips [15] — som fører forbrugerne til at forbinde tegnet med en enkelt producent, er tilstrækkeligt til at give et sådant tegn fornødent særpræg med henblik på direktivets artikel 3, stk. 3. High Court of Justice har i denne henseende overvejet det spørgsmål, om det ikke er nødvendigt at kræve, at tegnet fremmes aktivt som varemærke.

23. Ifølge den forelæggende ret er dette spørgsmål særligt vigtigt, i det omfang tildelingen af det pågældende varemærke ville give ansøgeren eneret til at anvende gennemsigtig plastik som en angivelse for varens forretningsmæssige oprindelse ud over den periode, hvor virksomheden var den eneste, som fremstillede poseløse støvsugere.

24. Det er på baggrund af disse betragtninger, at High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Hvis en ansøger har anvendt et tegn (som ikke er en form), der består af et synligt element, der har en funktion, og som er en del af en ny vares fremtræden, og ansøgeren indtil ansøgningsdatoen har haft et faktisk monopol på de pågældende varer, er det forhold, at en betydelig andel af den relevante kundekreds på tidspunktet for anmeldelsen til registrering er begyndt at forbinde de pågældende varer, som er forsynet med tegnet, med ansøgeren og ingen anden producent, da tilstrækkeligt til, at tegnet har fået fornødent særpræg, jf. [direktivets] artikel 3, stk. 3 [...]?

2) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, hvad kræves der derudover for, at tegnet har fået fornødent særpræg, og skal den person, som har anvendt tegnet, nærmere bestemt have drevet reklame for tegnet som varemærke?«

15 — Dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Sml. I, s. 5475.

IV — Stillingtagen

A — *Parternes bemærkninger*

25. Sagsøgeren har indledningsvis understreget, at de tegn, der er genstand for den pågældende registreringsansøgning, ikke består af en form, men reelt af en gennemsigtig opsamlingsbeholder. Sagsøgeren har ligeledes anført, at ansøgningen heller ikke omhandler en farve, men en manglende farve, nemlig gennemsigtighed. Gennemsigtigheden giver forbrugeren mulighed for at fastslå, hvor meget snavs og støv der er oplagret i opsamleren, og oplyser forbrugeren om, hvornår opsamleren er fuld. Ifølge Dyson kan dette resultat opnås ved andre tekniske fremgangsmåder, såsom isættelsen af et kontrolvindue eller et kontrollys på støvsugerens overside.

26. Sagsøgeren er dernæst af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt, at tegnet har været fremmet som varemærke for at opnå fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3. Det er ifølge Dyson tilstrækkeligt, at en betydelig andel af den relevante kundekreds på datoen for registreringsansøgningen er kommet dertil, at de forbinder den pågældende vare med ansøgeren og ingen anden producent. Denne konklusion følger ikke kun af direktivets ordlyd og formål, men ligeledes af Domstolens dom i Windsurfing Chiemsee-sagen [16].

27. Sagsøgeren har med henblik på denne mulighed præciseret de forhold, som efter sagsøgerens opfattelse er tilstrækkelige til, at det anerkendes, at et tegn har fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3. Der er tre sådanne kendetegn. Tegnet skal for det første betegne de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering. Tegnets markante art skal dernæst give en betydelig andel af den relevante kundekreds mulighed for at forbinde de pågældende varer med en virksomhed. Endelig skal den fastslåede forbindelse med denne virksomhed have vedvaret efter det faktiske monopols ophør og fremkomsten af nye erhvervsdrivende på markedet.

28. Hvad angår Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, der er interveneret i sagen, er de derimod af den opfattelse, at det er nødvendigt, at tegnet er blevet anvendt som varemærke for at kunne opnå fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

29. De har navnlig støttet sig til Domstolens analyse i Philips-dommen, hvorefter »den

16 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779. Sagsøgeren har i sine bemærkninger navnlig henvist til dommens præmis 51 og 52.

pågældende branches identifikation af varen, som stammede fra en bestemt virksomhed, [skal] foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke, og dermed i kraft af varemærkets art og virkning, der gør det egnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders« [17].

30. Både Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har anført, at dette krav tilsigter at undgå, at en monopolistisk leverandør kan forhindre, at der på markedet lanceres en vare, som anvender det samme funktionelle træk, blot på grund af, at leverandørens varer blev sat på markedet på et tidspunkt, hvor han var den eneste, som anvendte denne teknik.

31. Kommissionen er imidlertid til forskel fra Det Forenede Kongeriges regering af den opfattelse, at der først skal stilles spørgsmålstegn ved, om de pågældende tegn reelt kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2 [18].

32. Kommissionen har først stillet spørgsmålstegn ved, om de pågældende tegn i denne tvist faktisk udgør »tegn« i denne bestemmelses forstand. Registreringsansøgningen omhandlede faktisk registrering af konceptet med en gennemsigtig opsamler til en støvsuger, uanset udformningen heraf. Ifølge Kommissionen kan et koncept ikke udgøre et tegn, i det omfang det ikke opfattes med en af de fem fysiske sanser og udelukkende appellerer til fantasien [19].

33. Hvis en sådan mulighed skulle anerkendes, er det Kommissionens opfattelse, at den grundtanke, som ligger bag direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), modarbejdes.

34. Under alle omstændigheder er det Kommissionens opfattelse, at den grafiske gengivelse af de tegn, som Dyson har ansøgt om registrering af i tvisten i hovedsagen, ikke opfylder det krav om, at den grafiske gengivelse skal være »klar og præcis, [kunne] stå alene, [være] let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv«, som Domstolen opstillede i Sieckmann-dommen [20]. Tegnene svarer nemlig ikke til nogen særlig form og kan iføre sig flere. Endvidere er begrebet gennemsigtighed tvetydigt. I øvrigt har Kommissionen stillet spørgsmålstegn ved, om grafiske gengivelser, der består af en verbal beskrivelse og billeder, som viser eksempler på konceptet, kan anses for tilstrækkeligt klare og præcise.

17 — Præmis 64.

18 — Kommissionen har navnlig støttet sig til Domstolens analyse i dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 22 og 23.

19 — Kommissionen har henvist til generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen, dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sml. I, s. 11737.

20 — Jf. navnlig dommens præmis 54 og 55.

B — *Tvistens genstand*

35. I nærværende sag har den forelæggende ret stillet Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende direktivets artikel 3, stk. 3, med henblik på at afgøre, om — og i givet fald under hvilke betingelser — et funktionelt træk, som er en del af en vares fremtræden, kan opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf.

36. Det fremgår af Domstolens faste praksis, at det udelukkende tilkommer den nationale ret, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen [21].

37. Domstolen er imidlertid af den opfattelse, at det påhviler den at fortolke alle de bestemmelser i fællesskabsretten, som de nationale retter skal anvende for at træffe afgørelse i de for dem verserende tvister, også selv om disse bestemmelser ikke udtrykkeligt er omtalt i de præjudicielle spørgsmål, der forelægges Domstolen af disse retter [22].

38. I Libertel-dommen om registrering af farven orange som varemærke for telekommunikationsprodukter og -tjenesteydelser fandt Domstolen således, at undersøgelsen af de af den forelæggende ret stillede spørgsmål gjorde det nødvendigt først at afgøre, om en farve i sig selv kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2 [23].

39. Det er min opfattelse, at dette ræsonnement gyldigt kan anvendes i denne sag. Det er nemlig min opfattelse, i lighed med Kommissionens, at undersøgelsen af de af High Court of Justice stillede spørgsmål nødvendiggør en forudgående stillingtagen til, om et funktionelt træk som det i hovedsagen omtvistede kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2.

C — *Betingelserne i direktivets artikel 2*

40. For at kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2 skal en

21 — Jf. bl.a. dom af 15.12.1995, sag C-415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 59, og af 22.6.2006, sag C-419/04, Conseil général de la Vienne, Sml. I, s. 5645, præmis 19.

22 — Jf. dom af 18.3.1993, sag C-280/91, Viessman, Sml. I, s. 971, præmis 17, og til illustration dom af 25.2.1999, sag C-90/97, Swaddling, Sml. I, s. 1075, præmis 21.

23 — Præmis 22.

betegnelse opfylde tre betingelser. For det første skal den udgøre et tegn [24]. For det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk. For det tredje skal dette tegn være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders [25]. Det er alene betegnelser, som opfylder disse tre betingelser, der kan registreres som varemærke.

41. Således som det er præciseret i syvende betragtning til direktivet, opstiller direktivets artikel 2 en »liste med eksempler« på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke. Blandt disse tegn er »*navnlig* ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage« [26]. Det følger således af ordlyden af denne artikel, at denne opregning ikke er udtømmende.

42. Bestemmelsen omtaler ikke det tilfælde, hvor et varemærke består af et funktionelt træk ved en vare. Bestemmelsen udelukker det imidlertid ikke udtrykkeligt. Det skal derfor undersøges, om et sådant træk kan opfylde betingelserne i direktivets artikel 2.

24 — Domstolen gjorde i Libertel-dommen for første gang eksistensen af et tegn til en selvstændig betingelse for evnen til at udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2.

25 — Jf. bl.a. Philips-dommen, præmis 37, Libertel-dommen, præmis 23, og dom af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sml. I, s. 6129, præmis 22.

26 — Min fremhævelse.

43. I modsætning til det af sagsøgeren og Det Forenede Kongerige anførte er det min opfattelse, at et funktionelt træk, som er en del af en vares fremtræden, ikke opfylder betingelserne i denne bestemmelse for at kunne udgøre et varemærke, idet det efter min opfattelse ikke udgør et tegn, som kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

1. Et tegn

44. Det skal med henblik på anvendelsen af direktivets artikel 2 først fastslås, om det gennemsigtige opsamlingskammer, der er ansøgt registreret, faktisk fremstår som et tegn i den sammenhæng, hvorunder det bruges. Således som Domstolen har bemærket, er formålet med dette krav navnlig at forhindre, at varemærkeretten misbruges for at opnå en uretmæssig konkurrencemæssig fordel [27].

45. Som jeg har nævnt, har Dyson ansøgt om varemærkeregistrering af »en gennemsigtig beholder eller opsamlingskammer, som er placeret udvendigt på en støvsuger«, således som denne del er gengivet i registreringsansøgningen.

27 — Jf. navnlig Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 24.

46. Der er tale om en beholder bestående af en gennemsigtig og aftagelig krop. Kroppen er integreret i en støvsugers udvendige struktur og følger dens form, linjer og kontur. Denne beholder, som er beregnet til at opsamle det støv og snavs, som er støvsuget op fra gulvet, har først og fremmest en funktionel og nyttig karakter. Forbrugeren undgår på denne måde at skulle købe støvsugerposer og -filtre. Brugeren får ligeledes mulighed for at fastslå, om opsamlingskammeret er fyldt. Beholderen kan dernæst opfylde en æstetisk funktion, i det omfang den er en del af fremtoningen for den vare, hvori den er inkorporeret.

47. Ligesom Kommissionen mener jeg, at sagsøgeren reelt har ansøgt om beskyttelse af et nyt koncept for opsamling, oplagring og fjernelse af affald [28]. Dette koncept, som er udviklet af virksomheden Dyson, gør det navnlig, således som det netop er fremgået, muligt at undgå brugen af støvsugerposer og -filtre og at give brugeren besked, når beholderen er fyldt.

48. Ifølge en ordbog over det franske sprog er et koncept »en generel og abstrakt mental gengivelse af en genstand« [29], der stiller krav til forestillingsevnen. Når et koncept er udviklet, kan det i praksis føre til fremstillingen af en lang række forskellige genstande.

49. I den foreliggende sag kan jeg konstatere, at registreringsansøgningen reelt tilsigter at opnå enerettigheder til alle de mulige fremtoninger, som det pågældende funktionelle træk kan have.

50. Beholderen er således i selve varemærkeansøgningsformularen gengivet med to forskellige former, som er tilpasset de to støvsugermodeller, hvori den er integreret. På den første tegning, som gengiver en støvsuger, der er del af linjen af børstestøvsugere, forekommer opsamleren at udgøre en rund yderbeholder om maskinens indsugningskolonne. På den anden tegning, som gengiver en støvsuger fra cylinderlinjen, er beholderens form og dimensioner anderledes, og den forekommer kun at udgøre en halvmåne omkring denne kolonne.

51. Disse gengivelser står imidlertid ikke alene. Den ansøgte beskyttelse er nemlig hverken begrænset til en form, en sammensætning eller en særlig indretning, idet dette træk kun er en del af støvsugerens ydre overflade og gør det muligt for brugeren at se gennem beholderen. Mulighederne hvad angår denne opsamlers form, dimensioner, fremstilling, såvel som dens sammensætning, når den anvendes i relation til den pågældende vare, er imidlertid utallige og er ikke kun bestemt af de af sagsøgeren udviklede støvsugermodeller, men ligeledes udtryk for teknologisk innovation. Hvad angår gennemsigtigheden giver den mulighed for adskillige farveblandinger. Indehaveren af et vare-

28 — Kommissionens bemærkninger, punkt 6.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise*, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2004.

mærke, der består af det pågældende funktionelle træk, kan således anvende en rund eller en rektangulær beholder med eller uden håndtag, som kan være i forskellige farver, selv om den er gennemsigtig.

52. Således som sagsøgeren endelig har anerkendt det i sine bemærkninger, tilsigter den pågældende registreringsansøgning ikke at beskytte en form, men at beskytte selve den gennemsigtige opsamlingsbeholder. Ansøgningen tilsigter heller ikke at beskytte en farve, men derimod en mangel på farver, nemlig gennemsigtighed [30].

53. Uanset Domstolens vide fortolkning i praksis vedrørende tegn, som kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, er det min opfattelse, at et koncept, såsom det af sagsøgeren udviklede, ikke kan udgøre et varemærke i henhold til denne bestemmelse.

54. Således som Kommissionen har anført i sine bemærkninger, appellerer et koncept udelukkende til forestillingsevnen [31]. I modsætning til en duft [32], en farve [33] eller en lyd [34] skabes et koncept i tanken og kan ikke opfattes med en af menneskets fem fysiske sanser, nemlig med synet, med hørelsen, med følesansen, med lugtesansen eller med smagssansen [35]. Menneskets evne til at tænke og fantasere er uendelig, og evnen til i tanken at forestille sig en genstand eller et billede er efter min opfattelse ubegrænset. Når et varemærkes væsentligste funktion ifølge retspraksis er at gøre det muligt for forbrugeren at adskille de varer og tjenesteydelser, som han tilbydes, i henhold til deres oprindelse og uden risiko for forveksling [36], forekommer det mig imidlertid, at dette formål ikke kan opfyldes med et tegn, som mennesker kan opfatte på så forskellig vis. Et koncept kan derfor efter min opfattelse ikke for forbrugeren udgøre en angivelse og kan derfor ikke være et tegn, som kan opfylde varemærkets adskillende funktion.

30 — Punkt 5 og 6.

31 — Punkt 6.

32 — I Sieckmann-dommen udtalte Domstolen sig om muligheden for at registrere duftmærker og udtalte navnlig, at direktivets artikel 2 ikke udtrykkeligt udelukker tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, i den sag en duft, såfremt de dog kan gengives grafisk.

33 — I Libertel-dommen fandt Domstolen, at en farve, i den sag farven orange, selv om den blot er en almindelig egenskab ved en ting, imidlertid i forbindelse med en vare eller en tjenesteydelse kunne udgøre et tegn (præmis 27). Domstolen stadfæstede denne praksis i Heidelberger Bauchemie-dommen vedrørende en farvesammensætning (præmis 23).

34 — I dom af 27.11.2003, sag C-283/01, Shield Mark, Sml. I, s. 14313, blev Domstolen spurgt om gyldigheden af 14 lydmærker, heraf 11 bestående af de første noder af klaverstykket »Für Elise« af Ludwig van Beethoven og 3 andre bestående af »en hanes galen«. Domstolen fandt, at ordlyden af direktivets artikel 2 heller ikke udelukkede, at en lyd kunne udgøre et registrerbart tegn.

35 — Hvad angår tegn, der kan opfattes med menneskets fysiske sanser, henviser jeg som illustration til generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen (punkt 22 ff.).

36 — Varemærket skal således udgøre en garanti for, at alle de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet. Jf. navnlig dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, andet punktum, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, og Philips-dommen, præmis 30.

55. På baggrund af disse forhold er det min opfattelse, at et funktionelt træk som det i denne sag omtvistede ikke kan udgøre et tegn i henhold til direktivets artikel 2.

56. Efter min opfattelse opfylder et sådant træk heller ikke den anden betingelse i direktivets artikel 2, hvorefter kun tegn, der kan gengives grafisk, kan udgøre et varemærke.

2. Muligheden for grafisk gengivelse

57. Det fremgår af fast retspraksis, at den i direktivets artikel 2 krævede grafiske gengivelse skal gøre det muligt at gengive tegnet visuelt, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, således at det kan identificeres præcist [37]. Gengivelsen skal for at opfylde denne funktion være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv [38].

58. Ifølge Domstolen har kravet om en sådan gengivelse navnlig til formål at afgrænse selve varemærket for dermed at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver indehaveren [39]. Derved bidrager det til retssikkerheden [40].

59. Således som jeg allerede redegjorde for i mit forslag til afgørelse i Heidelberger Bauchemie-sagen, opfylder dette krav to præcise formål. Det første er at give de kompetente myndigheder mulighed for klart og præcist at kende arten af de tegn, der kan udgøre et varemærke, med henblik på at foretage den forudgående undersøgelse af registreringsansøgninger, at offentliggøre dem samt at føre et præcist og formålstjenligt varemærkeregister. Det andet formål er at give de erhvervsdrivende mulighed for klart og præcist at få kendskab til aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder [41].

60. Domstolen fandt under disse betingelser, at et tegn først og fremmest skal kunne gengives præcist og uforanderligt med henblik på dels at kunne garantere varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, dels uden nogen risiko for tvivl at kunne fastlægge det, der er genstand for eneret. Endvidere skal gengivelsen være bestandig henset til varig-

37 — Jf. Sieckmann-dommen, præmis 46, Libertel-dommen, præmis 28, Shield Mark-dommen, præmis 55, og Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 25.

38 — Sieckmann-dommen, præmis 46-55.

39 — Samme dom, præmis 48.

40 — Samme dom, præmis 37.

41 — Punkt 52 i forslaget til afgørelse, som Domstolen gentog i dommens præmis 28-30.

heden af en registrering af et varemærke og det forhold, at der kan ske forlængelse i kortere eller længere perioder [42].

61. Det er imidlertid min opfattelse, at et funktionelt træk som det i denne sag omtvistede ikke opfylder disse betingelser.

62. Således som jeg har anført i punkt 52 i dette forslag til afgørelse, kan den funktionalitet, som Dyson ønsker registreret, åbenbart antage utallige forskellige former og fremtoninger, som ikke blot vil være bestemt af de af sagsøgeren udviklede støvsugermodeller, men også af den teknologiske udvikling. I det omfang, den beskyttelse, som varemærkeretten giver, kan være af ubegrænset varighed (under forbehold af reel brug af varemærket og betaling af afgifter for fornyelse af registreringen), er det efter min opfattelse meget sandsynligt, at den gennemsigtige opsamlingsbeholders fremtoning og den måde, hvorpå den er integreret i støvsugeren, vil udvikle sig i løbet af årene.

63. Under disse betingelser forekommer det mig ikke muligt med sikkerhed at fastlægge, hvordan det funktionelle træk, der er gjort krav på, vil blive integreret i de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering. Den pågældende grafiske gengivelse gør det derfor hverken muligt for de kompetente myndigheder eller for de erhvervsdrivende at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver indehaveren. En sådan usikkerhed forekommer mig imidlertid at være i strid med retssikkerhedsprincippet, som ligger bag kravet om, at varemærket skal kunne gengives grafisk.

64. Det skal derfor fastslås, at et funktionelt træk som det, der er genstand for tvisten i hovedsagen, ikke er af en sådan præcis og uforanderlig karakter, som kræves i direktivets artikel 2.

65. På baggrund af alle disse forhold er det min opfattelse, at et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden, og som kan have utallige fremtoninger, ikke kan anses for et tegn, som kan gengives grafisk i henhold til direktivets artikel 2.

66. Det er min opfattelse, at et sådant træk heller ikke opfylder den tredje betingelse i direktivets artikel 2, hvorefter kun tegn, der er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, kan udgøre et varemærke.

42 — Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 31.

3. Fornødent særpræg

67. At et varemærke har fornødent særpræg betyder, at tegnet er egnet til at identificere varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille den fra andre virksomheders [43].

68. Vurderingen af et varemærkes iboende særpræg er i princippet uafhængig af brugen af tegnet. Der er kun tale om at vurdere, om tegnet i sig selv er egnet til at have fornødent særpræg.

69. I denne sag skal det derfor afgøres, om et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden, i sig selv er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Det skal derfor vurderes, om det i denne sag omtvistede funktionelle træk er egnet til at formidle præcise oplysninger om varens oprindelse. Det er af to årsager min opfattelse, at dette ikke er muligt.

70. For det første gør den pågældende registreringsansøgning, således som det er fremgået, det ikke muligt med sikkerhed at afgøre, hvordan denne funktionalitet er integreret i de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering. Således som jeg angav i mit forslag til afgørelse i Libertel-sagen, forudsætter vurderingen af evnen til at have fornødent særpræg, at tegnet kan fastlægges præcist [44].

71. For det andet er det min opfattelse, at en funktionalitet som den i den foreliggende sag omtvistede ikke kan garantere varemærkets væsentligste funktion. Det skal bemærkes, at Domstolen har defineret denne funktion som det at »garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse« [45]. Varemærket skal således give forbrugeren en garanti for oprindelsen af varen, der er forsynet hermed.

72. Som jeg allerede har undersøgt i punkt 51-55 i dette forslag til afgørelse, er det imidlertid således, at selv om et funktionelt træk, når det er integreret i den berørte vare, kan have en præcis form, tilsigter den omtvistede registreringsansøgning reelt at opnå eneret til et koncept eller i det mindste til alle mulige fremtoninger, som denne funktionalitet kan antage. Et koncept kan

43 — Jf. bl.a. Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 46, og dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 40 og 47.

44 — Punkt 88 i forslaget til afgørelse.

45 — Jf. den i fodnote 36 i dette forslag til afgørelse nævnte retspraksis.

efter min opfattelse imidlertid ikke udgøre en tilstrækkelig præcis angivelse i forhold til forbrugeren.

73. Under disse betingelser er det min opfattelse, at det ikke er muligt at antage, at et funktionelt træk som det i hovedsagen omtvistede kan have en betydning, der er så præcis, at den uden risiko for forveksling kan angive varens oprindelse.

74. På baggrund af ovenstående forhold er det min opfattelse, at et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden, og som kan have utallige fremtoninger, ikke kan opfylde de krævede betingelser for at udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, idet det ikke udgør et tegn, som kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

75. Hvis Domstolen imidlertid måtte antage, at et funktionelt træk som det i denne sag omtvistede har alle de krævede egenskaber for at kunne udgøre et varemærke i den nævnte bestemmelses forstand, er det min opfattelse, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, er til hinder for registrering af et sådant varemærke.

D — *En absolut registreringshindring*

76. Det er min opfattelse, at der er en absolut registreringshindring for det pågældende varemærke i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led. Det er nemlig min opfattelse, at en funktionalitet som den i hovedsagen omtvistede ikke kan tildeles en erhvervsdrivende som eneret, men skal forblive til rådighed for alle, hvilket er i overensstemmelse med varemærkerettens formål.

77. Således som jeg har anført, opregner direktivets artikel 3, stk. 1, forskellige hindringer for registrering af et varemærke. Hver af disse hindringer er ifølge Domstolen uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte hindringer ifølge fast retspraksis fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af de enkelte registreringshindringer, kan eller ligefrem skal afspejle forskellige overvejelser [46].

46 — Jf. bl.a. dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 25, og af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 45 og 46.

78. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), omhandler nærmere bestemt tre tilfælde, hvor tegnene udelukkende består af varens udformning [47]. Blandt disse tilfælde findes i bestemmelsens andet led den situation, hvor tegnet udelukkende består af en udformning af varen (eller en grafisk gengivelse heraf [48]), som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

79. Domstolen har i Philips-dommen behandlet den almene interesse, som ligger bag denne bestemmelse.

80. I den sag blev Domstolen spurgt, om et tegn, der består af en vares udformning, kunne opnå det fornødne særpræg ved brug. Der var tale om en grafisk gengivelse af en elektrisk barbermaskines udformning og øverste dels konfiguration, der bestod af tre runde roterende skærehoveder sammenstillet i en ligesidet trekant. Selskabet Philips, der længe havde været den eneste på markedet, som udbød denne form for elektriske barbermaskiner, var af den opfattelse, at den gengivelse, der var ansøgt registreret som varemærke, havde fået fornødent særpræg som følge af denne eksklusive markedsføring gennem en længere periode.

81. Domstolen udtalte i dommen navnlig, at et tegn, som udelukkende består af udformningen af en vare, ikke kan registreres i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, såfremt det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat [49].

82. For at nå hertil fortolkede Domstolen i henhold til fast praksis den i bestemmelsen opregnede registreringshindring i lyset af den almene interesse, der ligger bag [50].

83. Domstolen anerkendte først, at registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), tilsigter at undgå, at den beskyttelse, som varemærkeretten giver, fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle træk, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer. Ifølge Domstolen har denne bestemmelse således til formål at forhindre, at varemærkebeskyttelsen går videre end de tegn, der giver mulighed for at adskille en vare eller tjenesteydelse fra dem, som udbydes af konkurrenterne, og virker som en hindring

47 — Der er tale om tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter (første led), en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat (andet led), eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi (tredje led).

48 — Jf. Philips-dommen, præmis 76.

49 — Samme dom, præmis 84.

50 — Jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25-27, Philips-dommen, præmis 77, dommen i sagen Linde m.fl., præmis 71, og Libertel-dommen, præmis 51.

for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer de tekniske løsninger eller de nævnte funktionelle træk, i konkurrence med varemærkeindehaveren [51].

84. Hvad nærmere bestemt angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, fandt Domstolen, at den almene interesse, som denne bestemmelse forfølger, kræver, at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, ikke forbeholdes en enkelt virksomhed, men frit kan bruges af alle. Ifølge Domstolen ville varemærkerettens iboende eneret således være til hinder for, at konkurrerende virksomheder kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktionalitet [52]. Ved at udelukke sådanne tegn fra registrering afspejler direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, det berettigede formål, at »borgere ikke skal have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende« [53].

85. Domstolen præciserede ligeledes, at et tegn, der er afvist fra registrering på grundlag af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), aldrig kan få fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, ved den brug, der er gjort deraf [54].

86. Det skal nemlig bemærkes, at ifølge denne bestemmelse er det kun varemærker, der er afvist fra registrering i medfør af artikel 3, stk. 1, litra b), c) eller d), der ved den brug, som er gjort af dem, kan få det fornødne særpræg, som de ikke havde oprindeligt, og dermed kan registreres som varemærker [55]. Et tegn, der er afvist fra registrering i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er derfor udelukket fra at drage fordel af denne bestemmelse.

87. Domstolen anførte endelig i samme sag, at beviset for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, ikke medfører, at registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, ikke finder anvendelse [56].

88. Det er efter min opfattelse klart, at dette ræsonnement finder gyldig anvendelse på et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden. Selv om denne artikel kun omhandler tegn, der *udelukkende* består af

51 — Jf. Philips-dommen, præmis 78.
52 — Samme dom, præmis 79 og 80.
53 — Samme dom, præmis 82.
54 — Samme dom, præmis 75.
55 — Samme dom, præmis 57 og 58.
56 — Samme dom, præmis 81.

en vares udformning, er det min opfattelse, at den almene interesse, som ligger bag denne bestemmelse, kræver, at en funktionalitet som den i hovedsagen omtvistede afvises fra registrering.

89. *For det første* ville registreringen af den pågældende funktionalitet i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, føre til, at en enkelt erhvervsdrivende fik eneret på brugen af en teknisk løsning og dette uden tidsmæssig begrænsning.

90. Denne eneret ville give sagsøgeren et monopol på et teknisk og nyttigt træk, som forbrugerne kan efterspørge ved poseløse støvsugere fremstillet af konkurrerende virksomheder.

91. Endvidere ville de konkurrerende virksomheder, i det omfang denne monopoliserede brug ikke kun vedrører det funktionelle træk, således som det er gengivet i registreringsansøgningen, men kan udstrækkes til utallige udformninger, som dette træk kan forekomme i, risikere at stå i en situation, hvor det er umuligt for dem præcist at afgøre, om og hvordan de fortsat kan gøre brug af dette træk.

92. Dette indebærer, at tildelingen og besiddelsen af enerettigheder til denne type funktionalitet kan fratage konkurrerende erhvervsdrivende muligheden for at integrere en sådan funktionalitet, og dette uanset den form eller fremtoning, som den kan antage. Tildelingen af et sådant monopol kan derfor i rimeligt omfang begrænse deres frihed i en sektor, hvor det tekniske fremskridt især hviler på en fortsat forbedring af tidligere opfindelser. Det kan endog med føje antages, at dette monopol kan hindre nye erhvervsdrivende i at komme ind på markedet for poseløse støvsugere og lamme konkurrencen på markedet for innovation. Dette har dermed skadelige virkninger på den frie konkurrence, hvilket bestemt er et af direktivets formål.

93. Under disse betingelser forekommer det mig, at registreringen af et funktionelt træk som det i denne sag omtvistede som varemærke strider mod den ordning med loyal konkurrence, som EF-traktaten tilsigter at indføre og opretholde, således som det navnlig fremgår af artikel 3, stk. 1, litra g) og m), EF [57].

57 — I henhold til artikel 3, stk. 1, litra g) og m), EF skal »Fællesskabets virke under de betingelser og i det tempo, som er foreskrevet i denne traktat, indebære: [...] gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes [...] styrkelse af fællesskabsindustriens konkurrenceevne«.

94. En sådan registrering strider ligeledes mod formålet med TRIPs-aftalens artikel 7, hvorefter beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke kun skal bidrage til at fremme teknologisk innovation og overførsel og udbredelse af teknologi, men ligeledes sikre balance mellem rettigheder og forpligtelser mellem de forskellige erhvervsdrivende på markedet. I det omfang både medlemsstaterne og Fællesskabet for så vidt angår de områder, der henhører under dettes kompetence [58], har tiltrådt denne aftale, skal direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, så vidt muligt fortolkes i lyset af denne tekst og aftalens formål.

95. *For det andet* risikerer registreringen af et sådant træk at føre til, at der gennem varemærkeretten opnås eneret til opfindelser, eller at de gøres evigtvarende, selv om disse opfindelser reelt er patenterbare, hvilket er i strid med det legitime formål med direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led.

96. Det er imidlertid væsentligt at undgå, at varemærkerettens funktion ikke misbruges for at opnå en uretmæssig konkurrencemæssig fordel. Således som den forelæggende ret med rette har anført, »er det ikke varemærkets funktion at skabe et monopol på teknologiske nyskabelser« [59].

97. Det skal i denne henseende bemærkes, at ifølge fast retspraksis udgør varemærkeretten en »væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten« [60]. Fællesskabslovgiver har ved sine tiltag på området sikret denne ordning ved at sørge for, at varemærkerne kan opfylde deres væsentligste funktion. Denne funktion er som tidligere anført over for forbrugerne at garantere oprindelsen af den med varemærket forsynede vare, hvorved de sættes i stand til at adskille denne vare fra varer med en anden oprindelse.

98. For at denne funktion kan være sikret, forbeholder direktivets artikel 5, stk. 1, varemærkeindehaveren eneretten til at bruge det særprægede tegn og beskytter ham mod de konkurrenter, som måtte ønske at misbruge varemærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette varemærke [61].

58 — Dom af 16.6.1998, sag C-53/96, Hermès, Sml. I, s. 3603, præmis 28, og Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 20.

59 — Forelæggelseskendelsen, punkt 26.

60 — Jf. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 13, og af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 62.

61 — Det er dette, som i Domstolens praksis kaldes varemærkerettens »særlige genstand«. Den særlige genstand betegner kerneindholdet af den industrielle og kommercielle ejendomsret. Jf. i denne retning dom af 31.10.1974, sag 16/74, Winthrop, Sml. s. 1183.

99. I modsætning til den beskyttelse, som andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder yder, kan den varemærkeretlige beskyttelse imidlertid være af ubegrænset varighed under forbehold af reel brug af varemærket og betaling af afgifter for fornyelse af registreringen.

100. Det kan derfor frygtes, at nogle med varemærkeretten ikke ønsker beskyttelse af et særpræget tegn, men af en industriel nyskabelse eller opfindelse, som er omfattet af andre intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis beskyttelsesperiode i princippet er tidsmæssigt begrænset.

101. Selv om Dyson i denne sag kan have et legitimt ønske om at se sin forskning og udvikling belønnet og på dette grundlag gøre krav på en eneret til at udnytte opfindelsen, er det således min opfattelse, at denne beskyttelse for en teknologisk opfindelse kun kan tildeles gennem et patent og ikke gennem et varemærke.

102. På baggrund af ovenstående forhold er det derfor min opfattelse, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, er til hinder for varemærkeregistrering af et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden.

103. Under disse betingelser er det min opfattelse, at det i denne sag omtvistede tegn ikke kan opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

104. Således som jeg har anført i punkt 85 og 86 i dette forslag til afgørelse, fremgår det af denne bestemmelses ordlyd og af fast retspraksis, at alene varemærker, der er afvist fra registrering i medfør af artikel 3, stk. 1, litra b), c) eller d), ved den brug, der er gjort af dem, kan få det fornødne særpræg, som de ikke havde oprindeligt, og dermed kan registreres som varemærker [62].

105. På baggrund af dette svar er der efter min mening intet behov for at undersøge de betingelser, som et funktionelt træk som det i denne sag omtvistede skal opfylde for at kunne opnå fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

62 — Jf. fodnote 55 i nærværende forslag til afgørelse.

V — Forslag til afgørelse

106. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, stillede spørgsmål således:

»1) Et synligt funktionelt træk ved en vare, som kan have utallige fremtoninger, kan ikke opfylde de krævede betingelser for at udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, idet det ikke udgør et tegn, som kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

2) Under alle omstændigheder er artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i første direktiv 89/104/EØF til hinder for varemærkeregistrering af et funktionelt træk, der er en del af en vares fremtræden.«