FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT PHILIPPE LÉGER

föredraget den 14 september 2006 [1]

1. Kan en synlig funktionell egenskap hos en vara utgöra ett varumärke i den mening som avses i rådets första direktiv 89/104/EEG [2] och, i så fall, under vilka omständigheter?

2. Dessa är i huvudsak de frågor som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Förenade kungariket) har ställt inom ramen för en tvist mellan bolaget Dyson Ltd (nedan kallat Dyson eller sökanden) och Registrar of Trade Marks angående registrering såsom varumärke av en genomskinlig behållare för uppsamling av damm som ingår i Dysons dammsugarmodeller.

I — Tillämpliga bestämmelser

A — *De internationella bestämmelserna*

3. Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätten (WTO)(nedan kallat TRIPs-avtalet), som ingår som bilaga 1 C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen av den 15 april 1994 har, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, godkänts av Europeiska gemenskapen genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 [3].

4. I artikel 7 i TRIPs-avtalet föreskrivs följande:

"Skyddet för immaterialrätter och säkerställandet av detta skydd bör bidraga till att främja teknisk innovation och till överföring och spridning av teknik till ömsesidig fördel

1 — Originalspråk: franska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

3 — EGT L 336, s. 1 och s. 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216.

för producenter och användare av teknisk kunskap, och på ett sådant sätt som befrämjar social och ekonomisk välfärd och skapar balans mellan rättigheter och skyldigheter."

B — *De gemenskapsrättsliga bestämmelserna*

5. Rådet antog direktivet för att avskaffa de olikheter i medlemsstaternas lagstiftningar som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. [4] Enligt direktivet skall tillnärmningen begränsas till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion. [5] Däribland ingår bestämmelserna om fastställande av villkoren för registrering av ett varumärke [6] och bestämmelserna om fastställande av skyddet av registrerade varumärken [7].

6. I artikel 2 i direktivet anges de kännetecken som kan utgöra ett varumärke på följande sätt:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

7. I artikel 3 i direktivet anges de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som kan göras gällande mot ett varumärkes registrering. I artikel 3.1 föreskrivs följande:

"Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning,

4 — Första skälet i dirketivet.
5 — Tredje skälet i direktivet.
6 — Sjunde skälet i dirketivet.
7 — Nionde skälet i direktivet.

värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

— en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande värde.

..."

8. I artikel 3.3 i direktivet föreskrivs att ett varumärke inte skall vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c, eller d, i samma bestämmelse om det, före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga.

9. I artikel 5 i direktivet fastställs vidare de rättigheter som registreringen av ett varumärke ger innehavaren. Artikel 5.1 har följande lydelse:

"Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och

tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket."

C — *Den nationella lagstiftningen*

10. I section 1.1 varumärkeslagen (Trade Marks Act) av år 1994 (nedan kallad 1994 års lag), varigenom direktivet har införlivats i engelsk rätt, definieras begreppet varumärke som "alla kännetecken som kan återges grafiskt och som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags". Enligt denna bestämmelse kan "ett varumärke utgöras av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, eller formen på en vara eller dess förpackning".

11. Registreringshindren för ett varumärke återfinns i section 3 i 1994 års lag. Denna bestämmelse har följande lydelse:

"1. Följande kännetecken och varumärken får inte registreras:

a) Kännetecken som inte uppfyller villkoren enligt section 1.1.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

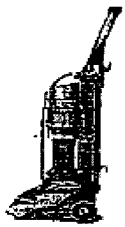
Ett varumärke skall inte vägras registrering med stöd av [det som avses i] punkt 1b, c eller d, om det, före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga.

..."

II — Bakgrund och förfarandet i målet vid den nationella domstolen

12. Sedan år 1993 har Dyson tillverkat och salufört dammsugaren Dual Cyclone, som är en påslös dammsugare i vilken det ingår en genomskinlig behållare för uppsamling av damm och smuts.

13. Den 10 december 1996 ingav bolaget Notetry Ltd[8] en ansökan om registrering enligt 1994 års lag. I ansökans förteckning återgavs och beskrevs varumärket formellt på följande sätt:



"Varumärket består av en genomskinlig behållare eller fack för uppsamling, som är en del av utsidan på en dammsugare, såsom det återges på teckningen."



"Varumärket består av en genomskinlig behållare eller fack för uppsamling, som är en del av utsidan på en dammsugare, såsom det återges på teckningen."

14. Registreringsansökan ingavs för varor vilka omfattas av klass 9 i Nice-överenskommelsen[9] och som motsvarar följande beskrivning:

"Apparater för att rengöra, skura och schamponera golv och mattor, dammsugare, mattvättmaskiner, golvtvättmaskiner, enheter och delar som ingår i någon av ovannämnda varor."

8 — Detta bolag innehas av James Dyson, som även är Dysons styrelseordförande.

9 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

15. Genom beslut av den 23 juli 2002 avslog granskaren (Registrar of Trade Marks) denna ansökan med motiveringen att det ifrågavarande kännetecknet saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i section 3.1 b i 1994 års lag. Granskaren angav även att det genomskinliga uppsamlingsfacket slutligen tjänade till att beteckna den ifrågavarande varans art och avsedda användning, vilket enligt section 3.1 c i nämnda lag utgjorde ett absolut registreringshinder.

16. Dyson väckte den 16 augusti 2002 talan mot detta beslut vid High Court of Justice.

III — Tolkningsfrågorna

17. High Court of Justice anser i sitt beslut om hänskjutande [10] för det första att de varumärken som registreringsansökan avser saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i section 3.1 första stycket b i 1994 års lag [11].

18. High Court of Justice har även påpekat att dessa varumärken utgör en beskrivning av de ifrågavarande varornas karakteristiska egenskaper, i den mening som avses i section 3.1 första stycket c i nämnda lag [12], och ger inte konsumenterna möjlighet att identifiera varans kommersiella ursprung.

19. High Court of Justice har dessutom påpekat att registreringsansökan i fråga kan avslås på grund av det monopol som registreringen av varumärket ger vid användningen av ett material som, enligt denna domstol, fortfarande skall kunna disponeras fritt av tillverkare av påslösa dammsugare.

20. Den hänskjutande domstolen [13] ställer sig vidare tveksam till huruvida varumärkena i fråga inte, vid tidpunkten för registreringsansökan, det vill säga år 1996, och efter det bruk som har gjorts av dem, har förvärvat en särskiljningsförmåga i den mening som avses i section 3.1 andra stycket i 1994 års lag [14].

21. High Court of Justice har med utgångspunkt i de vittnesmål som framförts till granskaren för det första konstaterat att

10 — Punkterna 38–42.

11 — Genom denna bestämmelse har artikel 3.1 b i direktivet införlivats.

12 — Genom denna bestämmelse har artikel 3.1 c i direktivet införlivats.

13 — Beslutet om hänskjutande, punkterna 43–45.

14 — Genom denna bestämmelse har artikel 3.3 i direktivet införlivats.

konsumenterna, under år 1996 och under hela den period under vilken Dyson de facto innehade monopol på marknaden i fråga, förknippade det genomskinliga uppsamlingsfacket med en påslös dammsugare. High Court of Justice har därefter påpekat att det är genom reklam och genom frånvaron av någon konkurrerande vara på marknaden som dessa konsumenter har informerats om att det var fråga om en dammsugare som tillverkas av Dyson. Den hänskjutande domstolen har däremot påpekat att vid denna tidpunkt hade företaget inte aktivt marknadsfört det genomskinliga uppsamlingsfacket i fråga.

22. Enligt den hänskjutande domstolen är det således, mot bakgrund av vad domstolen har fastställt i sin dom i målet Philips [15], oklart om innehavet av ett sådant monopol som medför att konsumenten förknippar kännetecknet med en enda tillverkare kan vara tillräckligt för att ge detta kännetecken en särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 i direktivet. High Court of Justice undrar i detta avseende om det inte är nödvändigt att kräva att det vidtas åtgärder för att aktivt marknadsföra kännetecknet såsom varumärke.

23. Enligt den hänskjutande domstolen har denna fråga en särskild betydelse, eftersom registrering av varumärket i fråga skulle ge sökanden ensamrätt att efter den period under vilken företaget var ensamt om att tillverka påslösa dammsugare använda den genomskinliga plasten för att ange varans kommersiella ursprung.

24. Det är mot bakgrund av det ovan anförda som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division har beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen :

"1. Är det i en situation där en sökande har använt ett kännetecken (som inte utgör en form) som består av en funktionell egenskap som utgör en del av utseendet på en ny typ av vara, och sökanden fram till tidpunkten för ansökan de facto har haft monopol på sådana varor, tillräckligt för att kännetecknet skall ha förvärvat särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet ..., att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen vid tidpunkten för ansökan har kommit att förknippa de berörda varorna, som är försedda med det ifrågavarande kännetecknet, med sökanden och inte med någon annan tillverkare?

2. Om detta inte är tillräckligt, vad krävs därutöver för att kännetecknet skall ha förvärvat särskiljningsförmåga och är det i synnerhet nödvändigt att den person som har använt kännetecknet skall ha marknadsfört det som ett varumärke?"

15 — Dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475).

IV — Bedömning

A — *Parternas yttranden*

25. Sökanden har inledningsvis påpekat att de kännetecken som registreringsansökan i fråga avser inte består av en form, utan egentligen av en genomskinlig behållare för uppsamling av damm. Sökanden har även angett att denna ansökan inte heller avser en färg, utan avsaknad av färg, nämligen genomskinlighet. Denna gör att konsumenten kan se vilken mängd smuts och damm som samlats i uppsamlingsanordningen och konstatera när den sistnämnda är full. Enligt Dyson kan detta resultat uppnås med hjälp av andra tekniska metoder, till exempel genom att ett kontrollfönster eller en varningslampa placeras på utsidan av dammsugaren.

26. Sökanden anser vidare att ett kännetecken inte behöver ha marknadsförts som varumärke för att förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet. Det är enligt Dyson tillräckligt att en betydande andel av omsättningskretsen vid tidpunkten för registreringsansökan har kommit att förknippa varan i fråga med sökanden och inte med någon annan tillverkare. Denna slutsats framgår inte endast av direktivets ordalydelse och syften, utan även av domstolens dom i målet Windsurfing Chiemsee [16].

27. Sökanden har i förekommande fall angett vilka omständigheter som enligt dess mening borde räcka för att ett kännetecken skall kunna anses ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet. Dessa egenskaper är till antalet tre. Kännetecknet skall för det första skilja sig från de varor som registreringsansökan avser. Kännetecknets speciella karaktär skall vidare göra det möjligt för en betydande andel av omsättningskretsen att förknippa varorna i fråga med ett företag. Slutligen skall det samband som fastställts med detta företag ha fortbestått efter det att de factomonopolet tagit slut och nya aktörer framträtt på marknaden.

28. Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som är intervenienter, anser däremot att det krävs att kännetecknet, för att förvärva en särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet, skall ha använts såsom varumärke.

29. De har särskilt utgått från domstolens bedömning i domen i det ovannämnda målet

16 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779). Sökanden har i sitt yttrande särskilt hänvisat till punkterna 51 och 52 i denna dom.

Philips, enligt vilken "den berörda omsättningskretsens identifiering av varan såsom härrörande från ett visst företag [måste] vara ett resultat av att varumärket använts som sådant, och således att varumärkets art och verkan är av den arten att det är ägnat att särskilja den aktuella varan från andra företags varor". [17]

30. Både Förenade kungarikets regering och kommissionen har hävdat att syftet med detta krav är att undvika att en monopolistisk leverantör kan hindra att varor med samma funktionella egenskaper lanseras på marknaden, och detta endast med stöd av att hans varor släppts ut på marknaden vid en tidpunkt då han var ensam om att använda denna teknik.

31. Kommissionen anser dock, till skillnad från Förenade kungarikets regering, att frågan först måste ställas huruvida kännetecknen i fråga verkligen kan utgöra varumärken i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. [18]

32. Enligt kommissionen är det för det första oklart huruvida de kännetecken som är i fråga i förevarande mål faktiskt är kännetecken i den mening som avses i denna bestämmelse. Syftet med registreringsansökan är nämligen att registrera konceptet genomskinlig uppsamlingsanordning på en dammsugare, oavsett vilken form den har. Enligt kommissionen är ett koncept dock inte ett kännetecken, eftersom det inte uppfattas av något av de fem fysiska sinnena och endast påkallar föreställningsförmågan. [19]

33. Kommissionen anser att om ett sådant synsätt skulle godtas skulle det strida mot den logik som ligger till grund för artikel 3.1 e i direktivet.

34. Kommissionen anser under alla förhållanden att den grafiska återgivningen av de kännetecken som avses i Dysons registreringsansökan i målet vid den nationella domstolen inte uppfyller det krav på en grafisk återgivning som är "klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv", och som domstolen har angett i domen i det ovannämnda målet Sieckmann. [20] De ovannämnda kännetecknen motsvarar nämligen inte någon särskild form och kan anta flera former. Dessutom är begreppet genomskinlighet tvetydigt. Enligt kommissionen är det vidare oklart huruvida en grafisk återgivning som består av en verbal beskrivning samt bilder som visar exempel på konceptet kan anses vara tillräckligt klar och precis.

17 — Punkt 64.

18 — Kommissionen har bland annat utgått från domstolens bedömning i dess dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkterna 22 och 23.

19 — Kommissionen har hänvisat till generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Sieckmann (dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, REG 2002, s. I-11737).

20 — Se särskilt punkterna 54 och 55 i denna dom.

B — *Föremålet för tvisten*

35. Den hänskjutande domstolen har i förevarande mål ställt två frågor till domstolen om artikel 3.3 i direktivet för att denna skall fastställa huruvida, och i förekommande fall, under vilka omständigheter en funktionell egenskap, som är en del av en varas utseende, kan förvärva särskiljningsförmåga genom det bruk som har gjorts av densamma.

36. Det framgår av domstolens fasta rättspraxis att det endast ankommer på den nationella domstol vid vilken tvisten anhängiggjorts och som har ansvaret för det rättsliga avgörandet att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje enskilt mål bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till domstolen. [21]

37. Domstolen anser dock att dess uppgift är att tolka alla bestämmelser i gemenskapsrätten som de nationella domstolarna behöver för att avgöra de mål som har anhängiggjorts vid dem, även om dessa bestämmelser inte uttryckligt angetts i de frågor som dessa domstolar ställt till domstolen. [22]

38. I domen i det ovannämnda målet Libertel, angående registrering av orange färg för varor och tjänster på telekommunikationsområdet, ansåg domstolen följaktligen att bedömningen av den hänskjutande domstolens frågor gjorde det nödvändigt att först avgöra om en färg i sig kan utgöra ett varumärke enligt lydelsen i artikel 2 i direktivet. [23]

39. Jag anser att det är rimligt att tillämpa detta resonemang på förevarande mål. I likhet med kommissionen anser jag nämligen att undersökningen av frågorna från High Court of Justice kräver att det först fastställs huruvida en funktionell egenskap, av den typ som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

C — *Villkoren enligt artikel 2 i direktivet*

40. För att utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet

21 — Se särskilt dom av den 15 december 1995 i mål C-415/93, Bosman (REG 1995, s. I-4921), punkt 59, och av den 22 juni 2006 i mål C-419/04, Conseil général de la Vienne (REG 2006, s. I-5645), punkt 19.

22 — Se dom av den 18 mars 1993 i mål C-280/91, Viessmann (REG 1993, s. I-971), punkt 17, och, som belysande exempel, dom av den 25 februari 1999 i mål C-90/97, Swaddling (REG 1999, s. I-1075), punkt 21.

23 — Punkt 22.

måste en angivelse uppfylla tre villkor. För det första måste den utgöra ett kännetecken. [24] För det andra måste detta kännetecken kunna återges i grafisk form. För det tredje måste nämnda kännetecken kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. [25] Endast de angivelser som uppfyller dessa tre villkor kan registreras som varumärken.

41. Såsom det i sjunde skälet i direktivet närmare anges har det i artikel 2 i detsamma upprättats en "lista med exempel" på kännetecken som kan utgöra varumärken. Bland dessa kännetecken återfinns *"särskilt* ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning". [26] Såsom framgår av ordalydelsen av nämnda artikel är denna uppräkning inte uttömmande.

42. I denna bestämmelse anges inte det fall i vilket ett varumärke utgörs av en varas funktionella egenskaper. Det finns således anledning att undersöka huruvida en sådan egenskap kan uppfylla villkoren i artikel 2 i direktivet.

24 — Det var i domen i det ovannämnda målet Libertel som domstolen för första gången fastslog att kravet på att det skall föreligga ett kännetecken utgör ett självständigt krav som måste vara uppfyllt för att det skall kunna röra sig om ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

25 — Se särskilt domarna i de ovannämnda målen Philips (punkt 37) och Libertel (punkt 23) samt dom av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie (REG 2004, s. I-6129), punkt 22.

26 — Min kursivering.

43. I motsats till vad sökanden och Förenade kungarikets regering har hävdat, anser jag att en funktionell egenskap som utgör en del i en varas utseende inte uppfyller de villkor som enligt denna bestämmelse krävs för att utgöra ett varumärke, då det enligt min mening inte är ett kännetecken som kan återges grafiskt och som är sådant att ett företags varor eller tjänster kan särskiljas från andra företags varor eller tjänster.

1. Kravet på att det skall föreligga ett kännetecken

44. Vid tillämpningen av artikel 2 i direktivet måste det först och främst fastställas att det genomskinliga uppsamlingsfacket, som registreringsansökan avser, faktiskt framstår som ett kännetecken i det sammanhang där den används. Såsom domstolen har påpekat är målet med detta krav särskilt att förhindra att varumärkesrätten kringgås i syfte att erhålla en otillbörlig konkurrensfördel. [27]

45. Såsom jag har angett har Dyson ansökt om varumärkesregistrering av "en genomskinlig behållare eller ett fack för uppsamling som ingår som en del av utsidan på en dammsugare", såsom den återges i registreringsansökan.

27 — Se särskilt domen i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie, punkt 24.

46. Det är fråga om en behållare som består av en genomskinlig och avtagbar enhet. Denna har integrerats i den yttre strukturen av en dammsugare och följer dess form, dess linjer och dess silhuett. Detta fack, som är avsett att samla upp damm och smuts som sugits upp från golvet, har först och främst en funktionell och nyttobetonad karaktär. Det innebär att konsumenten slipper köpa påsar och filter för dammsugare. Det ger även användaren möjlighet att fastställa hur fullt uppsamlingsfacket är. Denna behållare kan vidare fylla en estetisk funktion, eftersom den ingår som en del av utseendet på den vara i vilken den är inbyggd.

47. I likhet med kommissionen anser jag att sökanden i själva verket har begärt skydd för ett nytt koncept för att samla upp, lagra och tömma avfall. [28] Detta koncept, som utvecklats av företaget Dyson, ger, såsom framgått, bland annat möjlighet att slippa användningen av påsar och filter för dammsugare och att informera användaren när behållaren är full.

48. Enligt en ordbok för det franska språket är ett koncept en "allmän och abstrakt mental återgivning av ett föremål" [29] som vädjar till föreställningsförmågan. När ett koncept har utvecklats kan det i praktiken leda till att en mängd olika föremål framställs.

49. I förevarande mål konstaterar jag att syftet med registreringsansökan i själva verket är att erhålla ensamrätten över alla upptänkliga gestaltningar som den funktionella egenskapen i fråga kan anta.

50. På registreringsformuläret för denna ansökan har således behållaren återgetts i två olika former som anpassats till de två dammsugarmodeller i vilka den ingår. På den första teckningen, som visar en dammsugare som hör till sortimentet upprätta dammsugare, förefaller facket utgöra ett cirkelformat hölje runt maskinens uppsugningspelare. På den andra teckningen, som visar en dammsugare av sortimentet dammsugare som man drar efter sig, är behållarens form och omfattning olika och förefaller endast bilda en halvmåne runt denna pelare.

51. Dessa fall av återgivning är dock inte de enda möjliga. Det begärda skyddet har varken begränsats till en form, en sammansättning eller en särskild montering, eftersom denna karakteristiska egenskap endast skall ingå som en del i dammsugarens utsida och ge användaren möjlighet att se tvärs igenom behållaren. Möjligheterna med hänsyn till detta facks form, omfattning, återgivning, rent av sammansättning, i förhållande till den berörda varan är emellertid många och beror inte endast på de dammsugarmodeller som sökanden har utvecklat, utan även på tekniska innovationer. Genomskinlighe-

28 — Punkt 6 i kommissionens yttrande.

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

ten ger möjlighet att använda flera färger. Den som erhåller ett varumärke som utgörs av den ifrågavarande funktionella egenskapen kan således använda en behållare som är cirkelformad eller rektangulär, med eller utan handtag och som, trots att den är genomskinlig, kan vara olikfärgad.

52. Såsom sökanden i sitt yttrande slutligen har medgett är syftet med den ifrågavarande registreringsansökan inte att skydda en form, utan att skydda det egentliga genomskinliga uppsamlingsfacket. Syftet med denna ansökan är inte heller att skydda en färg, utan tvärtom frånvaron av färg, det vill säga genomskinligheten. [30]

53. Trots domstolens omfattande rättspraxis rörande kännetecken som med stöd av artikel 2 i direktivet kan utgöra varumärken, anser jag att ett koncept som det som sökanden har utvecklat inte kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

54. Såsom kommissionen har påpekat i sitt yttrande vädjar ett koncept endast till föreställningsförmågan. [31] I motsats till en doft [32], en färg [33] eller ett ljud [34] har ett koncept utvecklats genom fantasin och kan inte uppfattas av något av människans fem sinnen, det vill säga synen, hörseln, känseln, lukten eller smaken [35]. Människans förmåga att tänka och att föreställa sig är oändlig och enligt min mening finns det inga gränser för fantasins möjlighet att föreställa sig ett föremål eller en bild. Om enligt fast rättspraxis ett varumärkes väsentliga funktion är att ge konsumenten möjlighet att, genom deras ursprung och utan risk för förväxling, särskilja de varor och tjänster som erbjuds [36], kan enligt min mening detta syfte emellertid inte uppnås genom ett kännetecken som av människan kan uppfattas på så olika sätt. Följaktligen kan ett koncept enligt min mening inte vara en upplysning för konsumenten och som en följd därav vara ett kännetecken som kan uppfylla funktionen att särskilja ett varumärke.

30 — Punkterna 5 och 6.

31 — Punkt 6.

32 — I domen i det ovannämnda målet Sieckmann uttalade sig domstolen om möjligheten att registrera dofttecken och fastslog bland annat att artikel 2 i direktivet inte innebär att kännetecken, som inte i sig kan uppfattas visuellt — i det förevarande fallet ett dofttecken — dock under förutsättning att de kan återges grafiskt, uttryckligen utesluts från bestämmelsen.

33 — I domen i det ovannämnda målet Libertel fastslog domstolen att trots att en färg, i det aktuella fallet den oranga färgen, är en vanlig egenskap hos saker, kan den dock i samband med en vara eller en tjänst utgöra ett kännetecken (punkt 27). Denna rättspraxis fastställdes av domstolen i domen i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie, rörande en färgkombination (punkt 23).

34 — I dom av den 27 november 2003 i mål C-283/01, Shield Mark (REG 2003, s. I-14313), hade frågan ställts till domstolen huruvida fjorton ljudmärken, vars tema för elva ljudmärken var de första tonerna i musikstycket för piano Für Elise av L. van Beethoven och för de tre andra var en tupps galande. Domstolen ansåg att det enligt ordalydelsen av artikel 2 i direktivet inte heller var uteslutet att ett ljud skulle kunna utgöra ett kännetecken som kan registreras.

35 — Vad avser kännetecken som kan uppfattas med människans fysiska sinnen, hänvisar jag, som ett belysande exempel, till generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i det ovannämnda målet Sieckmann (punkt 22 och följande punkter).

36 — Varumärket skall således utgöra garantin för att alla de varor eller tjänster som det betecknar har tillverkats eller tillhandahållits under ett enda företags kontroll, vilket kan tillskrivas ansvaret för deras kvalitet. Se särskilt dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, andra stycket, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28, samt domen i det ovannämnda målet Philips (punkt 30).

55. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser jag således att en funktionell egenskap, såsom den som är i fråga i förevarande mål, inte kan utgöra ett kännetecken i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

56. En sådan egenskap uppfyller enligt min mening inte heller det andra villkoret enligt artikel 2 i direktivet, enligt vilket endast kännetecken som kan återges grafiskt kan utgöra varumärken.

2. Förmåga att uppfylla kravet på grafisk återgivning

57. Det framgår av fast rättspraxis att den grafiska återgivning som krävs enligt artikel 2 i direktivet skall innebära att kännetecknet kan göras synligt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet. [37] För att uppfylla denna funktion måste återgivningen vara klar, tydlig, fullständig i sig, lättillgänglig, begriplig, varaktig och objektiv. [38]

58. Enligt domstolen har kravet på grafisk återgivning särskilt till syfte att definiera själva varumärket för att avgränsa det exakta föremålet för det skydd som det registrerade varumärket ger innehavaren. [39] Detta krav bidrar därvidlag till rättssäkerheten. [40]

59. Såsom jag redan har angett i mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie motsvarar detta krav två precisa syften. Det första är att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att få klar och exakt kännedom om egenskaperna hos de kännetecken som kan utgöra varumärken, för att därigenom kunna göra en förhandsgranskning av registreringsansökningarna samt offentliggöra och upprätthålla ett väl avpassat och exakt varumärkesregister. Det andra syftet är att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att med klarhet och exakthet kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in, varigenom aktörerna kan erhålla relevant information om tredje mans rättigheter. [41]

60. Domstolen anser under dessa omständigheter att ett kännetecken för det första måste bli föremål för en exakt och oföränderlig återgivning för att varumärkets ursprungsfunktion skall kunna garanteras, och för att inget tvivel skall råda vid fastställandet av vad som är föremål för ensamrätten. Med hänsyn till varumärkesre-

37 — Se domarna i de ovannämnda målen Sieckmann (punkt 46), Libertel (punkt 28), Shield Mark (punkt 55), och Heidelberger Bauchemie (punkt 25).

38 — Domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkterna 46–55.

39 — Ibidem, punkt 48.

40 — Ibidem, punkt 37.

41 — Punkt 52 i förslaget till avgörande, som domstolen har återgett i punkterna 28–30 i sin dom.

gistreringens giltighetstid och till det faktum att varumärket kan förnyas för kortare eller längre perioder måste återgivningen även vara varaktig. [42]

61. Jag anser dock att en funktionell egenskap, som den som är i fråga i förevarande mål, inte uppfyller dessa villkor.

62. Såsom jag har angett i punkt 52 i detta förslag till avgörande kan den funktion som Dysons registreringsansökan avser tydligen anta ett stort antal olika former och gestaltningar som inte endast beror på de dammsugarmodeller som sökanden har utvecklat, utan även på den tekniska utvecklingen. Eftersom det skydd som ges genom varumärkesrätten kan vara av obegränsad varaktighet (under förutsättning att det verkligen brukas och att skatterna för förnyad registrering betalas), är det enligt min mening mycket troligt att gestaltningen av det genomskinliga uppsamlingsfacket och det sätt på vilket det anpassas till dammsugaren kommer att utvecklas med åren.

63. Under dessa omständigheter kan det enligt min mening inte med säkerhet avgöras hur det funktionella kännetecken som gjorts gällande kommer att anpassas till de varor som registreringsansökan avser. Den grafiska återgivningen i fråga ger således varken de behöriga myndigheterna eller de ekonomiska aktörerna möjlighet att fastställa det exakta syftet med det skydd som innehavaren av det registrerade varumärket ges. En sådan osäkerhet strider enligt min mening mot den rättssäkerhetsprincip som ligger till grund för kravet på att tecknet skall kunna återges grafiskt.

64. Det måste således konstateras att den funktionella egenskapen, som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, inte uppvisar de egenskaper av exakthet och oföränderlighet som krävs enligt artikel 2 i direktivet.

65. Mot bakgrund av samtliga dessa omständigheter anser jag att en funktionell egenskap som utgör en del av en varas utseende och som kan anta ett stort antal gestaltningar inte kan anses vara ett kännetecken som kan återges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

66. Jag anser att en sådan egenskap inte heller uppfyller det tredje villkoret i artikel 2 i direktivet, enligt vilket endast kännetecken som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster kan utgöra ett varumärke.

42 — Domen i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie, punkt 31.

3. Kravet på särskiljningsförmåga

67. Ett varumärkes särskiljningsförmåga innebär att kännetecknet har förmåga att identifiera en vara som kommande från ett visst företag och således särskilja den från andra företags varor. [43]

68. Bedömningen av huruvida ett varumärke har en inneboende särskiljningsförmåga är i princip oberoende av om kännetecknet brukas. Bedömningen beror endast på frågan huruvida kännetecknet självt kan ha en särskiljningsförmåga.

69. I förevarande mål skall det således fastställas huruvida en funktionell egenskap, som ingår som en del av en varas utseende, i sig kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida den funktionella egenskapen som är i fråga i förevarande mål lämpar sig eller inte för att överföra exakt information beträffande varans ursprung. Jag anser att detta inte är möjligt. Skälen härför är två.

70. Såsom framgått ger registreringsansökan i fråga inte möjlighet att med säkerhet fastställa hur denna funktion integrerats i de varor som registreringsansökan avser. Såsom jag har angett i mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Libertel innebär bedömningen av förmågan att uppfylla kravet på en särskiljningsförmåga att det exakt måste erfaras vad för slags kännetecken det är. [44]

71. Vidare anser jag att en funktionalitet som den som är i fråga i förevarande mål inte kan garantera varumärkets väsentliga funktion. Det finns anledning att erinra om att domstolen har definierat denna funktion som en funktion vars syfte är att "för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller en tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung" [45]. Varumärket skall således ge konsumenten en ursprungsgaranti i fråga om den vara som varumärket avser.

72. Om, såsom jag redan har undersökt i punkterna 51–55 i detta förslag till avgörande, en funktionell egenskap, när den integrerats i den berörda varan, kan anta en exakt form, är syftet med den ifrågavarande registreringsansökan i själva verket att erhålla ensamrätten över ett koncept, eller åtminstone, över alla upptänkliga gestaltningar som denna funktionalitet kan anta.

43 — Se särskilt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee (punkt 46), och dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161), punkterna 40 och 47.

44 — Punkt 88 i förslaget till avgörande.

45 — Se den rättspraxis som anges i fotnot 36 i detta förslag till avgörande.

Ett koncept kan, enligt min mening, dock inte utgöra en tillräckligt exakt upplysning för konsumenten.

73. Under dessa omständigheter kan det enligt min mening inte anses att en funktionell egenskap, såsom den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, kan ha en så exakt innebörd att den utan risk för förväxling anger varans ursprung.

74. Mot bakgrund av samtliga dessa omständigheter anser jag att en funktionell egenskap som ingår som en del av en varas utseende, och som kan anta en mängd gestaltningar, inte uppfyller de villkor som krävs för att utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet då det inte utgör ett kännetecken som kan återges grafiskt för att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster.

75. Om domstolen ändock skulle anse att en funktionell egenskap, som den som är i fråga i förevarande mål, uppfyller samtliga de egenskaper som krävs för att utgöra ett varumärke i den mening som avses i nämnda bestämmelse, anser jag att artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet utgör hinder för att ett sådant varumärke skall kunna registreras.

D — *Huruvida det finns ett absolut registreringshinder*

76. Jag anser att det finns ett absolut registreringshinder för det ifrågavarande varumärket, grundat på artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet. En funktion som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen kan enligt min mening nämligen inte tillskrivas en enda ekonomisk aktörs exklusiva bruk utan skall kunna förbli tillgänglig för alla, och detta i enlighet med varumärkesrättens syfte.

77. Såsom jag har angett uppräknas i artikel 3.1 i direktivet olika registreringshinder för ett varumärke. Vart och ett av dessa registreringshinder skall tillämpas oberoende av varandra och kräver enligt domstolen en särskild undersökning. Dessutom skall enligt fast rättspraxis dessa registreringshinder tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, rent av skall, återspegla olika överväganden. [46]

46 — Se särskilt dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317), punkt 25, och av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5089), punkterna 45 och 46.

78. I artikel 3.1 e i direktivet avses särskilt tre fall i vilka kännetecknen endast utgörs av varans form. [47] I andra strecksatsen i denna bestämmelse återfinns däribland antagandet att ett kännetecken endast består av en varas form (eller av en grafisk återgivning av denna form [48]), vilken krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

79. Domstolen har i domen i det ovannämnda målet Philips klarlagt det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse.

80. I detta mål ställdes frågan till domstolen huruvida ett kännetecken som utgjordes av en varas form kunde förvärva särskiljningsförmåga. Det var fråga om grafisk återgivning av formen av den övre sidan av en elektrisk rakapparat, som bestod av tre cirkelformade roterande knivhuvuden i en liksidig triangel. Bolaget Philips, som under lång tid hade varit det enda företag som erbjudit elektriska rakapparater med denna form, ansåg att den såsom varumärke sökta återgivningen hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av denna exklusiva saluföring över en lång period.

81. Domstolen fastställde i sin dom bland annat att ett kännetecken som endast består av formen på en vara inte kan registreras med stöd av artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet, om det visas att de väsentliga funktionella egenskaperna i denna form endast är hänförliga till det tekniska resultatet. [49]

82. För att kunna konstatera detta hade domstolen, enligt fast rättspraxis, tolkat det registreringshinder som anges i ovannämnda bestämmelse mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för denna. [50]

83. Domstolen fastställde först och främst att syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktivet är att förhindra att varumärkesskyddet ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle söka hos konkurrenternas varor. Enligt domstolen syftar denna bestämmelse således till att förhindra att det varumärkesrättsliga skyddet utvidgas från att vara ett skydd för kännetecken som tjänar till att särskilja en vara eller en tjänst från konkurrenternas varor eller tjänster till att utgöra ett hinder mot att

47 — Det är fråga om kännetecken som består antigen av en form som följer av varans art (första strecksatsen) eller en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat (andra strecksatsen) eller en form som ger varan ett betydande värde (tredje strecksatsen).

48 — Se domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 76.

49 — Ibidem, punkt 84.

50 — Se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee (punkterna 25–27), Philips (punkt 77), Linde m.fl. (punkt 71) och Libertel (punkt 51).

konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara egenskaper ingår. [51]

84. Vad särskilt avser artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet ansåg domstolen att det allmänintresse som eftersträvas genom denna bestämmelse kräver att en form vars väsentliga kännetecken fyller en teknisk funktion inte skall förbehållas ett enda företag och skall kunna användas fritt av alla. Varumärkesrätten skulle enligt domstolen annars hindra de konkurrerande företagen från att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion införlivats. [52] Domstolen anser således att genom det registreringshinder för de ovannämnda tecknen som föreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet återspeglas det berättigade syftet "att enskilda inte skall kunna erhålla eller för all framtid vidmakthålla exklusiva rättigheter till tekniska lösningar genom att registrera ett varumärke". [53]

85. Domstolen har även angett att ett kännetecken för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 e i direktivet aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 genom att brukas. [54]

86. Det skall erinras om att enligt denna bestämmelse kan endast de varumärken för vilka registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 b, c, eller d i direktivet förvärva en särskiljningsförmåga som de ursprungligen saknat till följd av det bruk som gjorts av dem och således registreras som varumärken. [55] Ett kännetecken för vilket registreringshinder förelegat enligt artikel 3.1 e i direktivet kan således inte omfattas av denna bestämmelse.

87. Domstolen har, i samma mål, slutligen påpekat att förefintligheten av andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås inte kan medföra att det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet inte skall tillämpas. [56]

88. Det är enligt min mening tydligt att detta resonemang på goda grunder kan tillämpas på en funktionell egenskap som ingår som en del i en varas utseende. Trots att denna artikel endast avser de kännetecken som uteslutande utgörs av en varas form, anser

51 — Se domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 78.
52 — Ibidem, punkterna 79 och 80.
53 — Ibidem, punkt 82.
54 — Ibidem, punkt 75.
55 — Ibidem, punkterna 57 och 58.
56 — Ibidem, punkt 81.

jag att det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse kräver att en funktion som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen vägras registrering.

89. *För det första* skulle registreringen av funktionen i fråga enligt artikel 5.1 i direktivet leda till att en enda ekonomisk aktör gavs ensamrätt till en teknisk lösning, och detta utan någon begränsning i tiden.

90. Denna ensamrätt ger sökanden monopol på en teknisk eller användbar egenskap som konsumenterna kan söka hos de påslösa dammsugare som tillverkas av de konkurrerande företagen.

91. I den mån som denna ensamrätt inte endast avser den funktionella egenskapen såsom den återgetts i registreringsansökan, utan även kan utvidgas till att omfatta en mängd former som denna kan anta, finns det dessutom risk för att de konkurrerande företagen inte med exakthet kan bestämma om och hur de fortfarande kan använda detta kännetecken.

92. Härigenom kan beviljande och innehav av ensamrätter för denna typ av funktion frånta de konkurrerande ekonomiska aktörerna möjligheten att använda en sådan funktion, och detta oavsett vilken form eller gestaltning den kan anta. Beviljandet av ett sådant monopol kan således innebära att deras frihet begränsas i alltför stor omfattning inom en sektor där de tekniska framstegen emellertid bygger på att tidigare innovationer fortlöpande förbättras. Det finns även fog för att anse att detta monopol kan utgöra hinder för nya aktörers inträde på marknaden för påslösa dammsugare och hindra konkurrensen på innovationsmarknaden. Detta får således skadliga följder för den fria konkurrensen, vilken dock utgör ett av syftena med direktivet.

93. Under dessa omständigheter innebär registrering såsom varumärke av en funktionell egenskap, som den som är i fråga i förevarande mål, enligt min mening att den ordning för en icke snedvriden konkurrens som EG-fördraget syftar till att upprätta och vidmakthålla, och som särskilt följer av artikel 3.1 g och m EG, [57] omintetgörs.

57 — Enligt artikel 3.1 g och m EG "skall gemenskapens verksamhet på de villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta ... en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids ... stärkande av gemenskapsindustrins konkurrenskraft".

94. En sådan registrering strider även mot det syfte som fastställts i artikel 7 i TRIPs-avtalet. Enligt denna artikel bör skyddet för immaterialrätter och säkerställandet av detta skydd inte endast bidra till att främja teknisk innovation och till överföring och spridning av teknik, utan även säkerställa att det råder jämvikt mellan rättigheter och skyldigheter för de olika ekonomiska aktörer som finns på denna marknad. Eftersom både medlemsstaterna och gemenskapen, såvitt det omfattas av dess behörighet [58], har anslutit sig till detta avtal, skall artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet i möjligaste mån tolkas mot bakgrund av denna artikel och syftet med nämnda avtal.

95. *För det andra* finns det risk för att registreringen av ett sådant kännetecken leder till att sådana ensamrätter över uppfinningar, med hjälp av varumärkesrätten, erhålls eller för all framtid vidmakthålls som i själva verket är patenterbara, och detta i strid med det berättigade syfte som eftersträvas med artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet.

96. Det är emellertid väsentligt att hindra att varumärkesrättens funktion missbrukas för att en otillbörlig konkurrensfördel skall kunna erhållas. Såsom den hänskjutande domstolen med rätta har angett är "det inte ett varumärkes uppgift att skapa monopol på ny teknikutveckling". [59]

97. Det skall i detta avseende erinras om att enligt fast rättspraxis är varumärkesrätten "ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla". [60] Gemenskapslagstiftaren har genom sina ingripanden på området lyckats bevara detta system och därvid se till att varumärkena kan uppfylla sin väsentliga funktion. Denna funktion innebär som bekant att konsumenten av en vara som täcks av varumärket garanteras dess ursprung, så att han kan särskilja denna vara från andra med ett annat ursprung.

98. För att denna funktion skall kunna garanteras skall innehavaren av varumärket, enligt artikel 5.1 a i direktivet, vara förehållen ensamrätten över särskiljningsförmågan och vara skyddad mot de konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen försetts med detsamma. [61]

58 — Dom av den 16 juni 1998 i mål C-53/96, Hermès (REG 1998, s. I-3603), punkt 28, och domen i det ovannämnda målet Heidelberger Bauchemie (punkt 20).

59 — Beslutet om hänskjutande, punkt 26.

60 — Se dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13, och av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 62.

61 — Detta är vad som i domstolens rättspraxis kallas "det särskilda föremålet" för varumärkesrätten. Genom det särskilda föremålet betecknas huvudinnehållet i den industriella och kommersiella äganderätten. Se, för ett liknande resonemang, dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Winthrop (REG 1974, s. 1183).

99. I motsats till det skydd som beviljas genom de andra immateriella och industriella rättigheterna kan det skydd som ges genom varumärkesrätten dock vara av obegränsad varaktighet, under förutsättning att det verkligen brukas och att skatterna vid förnyad registrering betalas.

100. Det kan således befaras att vissa personer med hjälp av varumärkesrätten inte eftersträvar skydd för en särskiljningsförmåga, utan skydd för ett skapande eller en industriell innovation, som omfattas av andra immaterialrätter och vars skyddslängd i princip är begränsad i tiden.

101. Om Dyson således i förevarande mål på goda grunder får uppleva att dess forsknings- och innovationsansträngningar belönas och därvidlag kan göra anspråk på att få ensamrätt att exploatera sin uppfinning, anser jag att detta skydd, då det är fråga om en teknisk innovation, endast kan beviljas genom att ett patent beviljas och inte genom beviljande av ett varumärke.

102. Följaktligen, och mot bakgrund av ovanstående omständigheter, anser jag att artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet utgör hinder för registrering som varumärke av en funktionell egenskap som ingår som en del av en varas utseende.

103. Under dessa omständigheter anser jag att det kännetecken som är i fråga i förevarande mål inte genom det bruk som har gjorts av det kan förvärva en särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet.

104. Såsom jag har angett i punkterna 85 och 86 i detta förslag till avgörande framgår det av denna bestämmelse samt av fast rättspraxis att endast de varumärken som vägras registrering med stöd av artikel 3.1 b, c eller d i direktivet genom det bruk som gjorts av dem kan förvärva en särskiljningsförmåga, som de ursprungligen inte hade, och följaktligen registreras som varumärken. [62]

105. Med hänsyn till detta svar anser jag att det inte finns anledning att undersöka de villkor som en funktionell egenskap, som den som är i fråga i förevarande mål, skall uppfylla för att kunna förvärva en särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet.

62 — Se fotnot 55 i detta förslag till avgörande.

V — Förslag till avgörande

106. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen skall besvara frågorna från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division på följande sätt:

1. En synlig funktionell egenskap hos en vara, vilken kan anta en mängd gestaltningar, uppfyller inte de villkor som krävs för att utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, då den inte utgör ett kännetecken som kan återges grafiskt för att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster.

2. Artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktiv 89/104/EEG utgör under alla förhållanden hinder för att registrera en på en vara synlig funktionell egenskap såsom varumärke.