FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 23. januar 2001 [1]

1. Domstolen er i denne sag blevet anmodet om at udtale sig om forbuddet mod varemærkeregistrering af »tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«, der findes i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2].

De faktiske omstændigheder

2. Det fremgår af forelæggelseskendelsen og af andre sagsakter, at de omstændigheder, der ligger bag tvisten i hovedsagen, kan sammenfattes således.

3. Koninklijke Philips Electronics NV (herefter »Philips«) har siden 1966 markedsført en barbermaskine med tre roterende skær placeret i en ligesidet trekantkonfiguration.

4. I 1985 anmodede Philips om registrering af et varemærke, der bestod i en grafisk gengivelse af den øverste del af en barbermaskine, der har disse kendetegn. Dette varemærke blev registreret i henhold til Trade Marks Act 1938 (den britiske lov om varemærker af 1938).

I medfør af bilag 3 til Trade Marks Act 1994 [3] (lov om varemærker af 1994), der ophævede den tidligere lov, er virkningerne af Philips' varemærke de samme, som hvis det var blevet registreret i henhold til loven af 1994.

5. Det er ubestridt, at Philips har gjort betydelig reklame for sine barbermaskiner i Det Forenede Kongerige, og at selskabets produkter er velkendte. Især er barbermaskinen med tre roterende skær velkendt som et produkt, der er fremstillet af Philips, og den opfattes som sådan i offentligheden.

6. Remington Consumer Products Limited (herefter »Remington«) begyndte i 1995 i

1 — Originalsprog: spansk.
2 — EFT 1989 L 40, s. 1.
3 — Lov, der har til formål at fastsætte nye regler for varemærker og at gennemføre direktiv 89/104 i national ret.

Det Forenede Kongerige at fremstille og markedsføre barbermaskinen DT55, der har tre roterende skær i form af en ligesidet trekant i en konfiguration, der er tilsvarende den af Philips anvendte.

7. Philips anlagde den 4. december 1995 sag mod Remington for bl.a. krænkelse af varemærket. Remington gjorde som modpåstand gældende, at varemærkets registrering var ugyldig.

8. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patent Court, der behandlede sagen i første instans, tog modpåstanden til følge og erklærede Philips' varemærke for ugyldigt, idet det ikke var egnet til at adskille den pågældende vare og manglede fornødent særpræg. Retten fandt også, at varemærket udelukkende bestod af et tegn, der i omsætningen tjente til at betegne varens anvendelse, og at tegnet udelukkende bestod af en udformning af varen, der var nødvendig for at opnå et teknisk resultat, hvorved varen fik en væsentlig værdi. Retten tilføjede, at selv om varemærket havde været gyldigt, var der ikke tale om en krænkelse.

Philips har anket denne dom og gjort gældende, at varemærket er gyldigt, og at det er blevet krænket.

De præjudicielle spørgsmål

9. Court of Appeal har under appelsagen besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Findes der en kategori af mærker, som ikke er udelukket fra registrering efter artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), og artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 89/104/EØF (herefter 'direktivet'), men som dog er udelukket fra registrering på grund af direktivets artikel 3, stk. 1, litra a) (fordi de ikke er egnede til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders)?

2) Er udformningen (eller en del af udformningen) af en vare (nemlig den vare, for hvilken tegnet er registreret) kun adskillelsesegnet i artikel 2's forstand, hvis den indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse til varens udformning (i form af pynt, som ikke tjener noget funktionelt formål)?

3) Hvis en virksomhed har været markedets eneste leverandør af bestemte varer, er en omfattende brug af et tegn,

som består af udformningen (eller en del af udformningen) af disse varer, og som ikke indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse, da tilstrækkelig til, at tegnet får fornødent særpræg i artikel 3, stk. 3's forstand, hvis en væsentlig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed som følge af denne brug

i) forbinder udformningen med netop den og ingen anden virksomhed

ii) antager, at varer med denne udformning stammer fra denne virksomhed, hvis andet ikke er angivet?

4) i) Er den begrænsning, der følger med ordene 'tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat', i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, uden betydning, såfremt det godtgøres, at der findes andre udformninger, hvormed det samme tekniske resultat kan opnås, eller

ii) er udformningen i kraft heraf udelukket fra registrering, hvis det bevises, at de væsentlige træk ved udformningen alene skyldes hensynet til det tekniske resultat, eller

iii) findes der et andet — og i så fald hvilket — kriterium, hvorefter det skal afgøres, om begrænsningen finder anvendelse?

5) Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), finder anvendelse på 'varemærker, som *udelukkende* består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse [...]' Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse på tredjemands brug af 'angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse [...]' Ordet '*udelukkende*' bruges således i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), men er udeladt i dets artikel 6, stk. 1, litra b). Skal direktivet fortolkes således, at denne udeladelse betyder, at selv om et mærke bestående af varens udformning er gyldigt registreret, foreligger der ifølge artikel 6, stk. 1, litra b), ikke en krænkelse, hvis

i) den anfægtede brug af varens udformning er og vil blive opfattet

som en angivelse vedrørende varens art eller anvendelse, og

ii) en væsentlig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed antager, at varer med denne udformning hidrører fra varemærkeindehaveren, hvis andet ikke er angivet?

6) Giver den i artikel 5, stk. 1, indrømmede eneret indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af samme eller lignende tegn, hvis en sådan brug ikke angiver oprindelse, eller er denne eneret begrænset til kun at give ret til at forbyde brug, som alene eller blandt andet angiver oprindelse?

7) Er brug af en udformning af en vare, der hævdes at indebære en varemærkekrænkelse, og som er og vil blive opfattet som en angivelse vedrørende varens art eller anvendelse, ikke desto mindre af en sådan art, at den angiver oprindelse, hvis en betydelig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed antager, at varer med den anfægtede udformning hidrører fra varemærkeindehaveren, når andet ikke er angivet?«

Stillingtagen til de præjudicielle spørgsmål

Afgrænsning af genstanden for tvisten i hovedsagen

10. Indledningsvis skal genstanden for tvisten i hovedsagen afgrænses i henhold til fællesskabsretten.

Jeg tager udgangspunkt i en konstatering, som den nationale ret har anført i forelæggelseskendelsen, hvorefter Philips' varemærke i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, blot er »sammensat af tekniske træk, som er anvendt for at opnå et godt praktisk design«.

11. Som Philips' advokat har indrømmet under den mundtlige forhandling, skyldes denne præjudicielle sags forholdsvise kompleksitet snarere den måde, hvorpå spørgsmålene er formuleret, end den vanskelighed, der er forbundet med fortolkningen af direktivet i denne konkrete sag.

12. Jeg har i øvrigt det indtryk, at forelæggelseskendelsen bærer præg af en vis sammenblanding af begrundelsen for henholdsvis dels de absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), dels

ugyldighedsgrunden i litra e), eller mere præcist forekommer disse grunde at overlappe hinanden.

13. I overensstemmelse med bestemmelsen i litra b) kan varemærker, der mangler fornødent særpræg, udelukkes fra registrering eller i givet fald erklæres ugyldige. Den eksklusive beskyttelse, varemærket gives, tildeles ikke tegn, der ikke opfylder hovedfunktionen om at adskille varen og dermed ikke giver mulighed for at identificere dens oprindelse, det vil sige producenten.

14. Registreringen er i henhold til litra c) og d) udelukket for visse tegn på grund af deres generiske karakter (i den forstand, at de betegner varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller tidspunktet for dens fremstilling eller præstation), eller fordi de er blevet sædvanlige. Disse bestemmelser indeholder således delvist en retlig definition af begrebet fornødent særpræg.

15. Lovgiver har anerkendt den grundlæggende karakter af disse tre tilfælde af udelukkelse ved i artikel 3, stk. 3, at udtale, at de ikke finder anvendelse, hvis varemærket inden anmeldelsen til registrering som følge af den brug, der er gjort deraf, har »fået fornødent særpræg«.

16. Den retlige karakter af bestemmelsen i litra e) er imidlertid en anden. Den finder anvendelse på tredimensionale tegn, der udelukkende er bestemt af varens egen karakter, af hensynet til opnåelsen af et teknisk resultat eller af opnåelsen af en væsentlig værdi. Denne udelukkelse er ikke begrundet med henvisning til visse naturlige — funktionelle eller ornamentale — udformningers manglende fornødne særpræg — i hvilket tilfælde den alene har til formål at præcisere rækkevidden af bestemmelsen i litra b) — men tager hensyn til den berettigede interesse i ikke at tillade, at enkeltpersoner anvender varemærket til at gøre enerettigheder til tekniske løsninger evigtvarende.

17. Lovgiver har i overensstemmelse med denne logik ikke medtaget registreringshindringen i litra e) blandt dem, der i henhold til artikel 3, stk. 3, kan afhjælpes. Naturlige, funktionelle eller ornamentale udformninger kan efter lovgivers udtrykkelige ønske ikke opnå fornødent særpræg. Det er helt uden formål — ud over at det er i strid med direktivets opbygning — at spørge, om udformninger, der har disse kendetegn, har eller ikke har adskillelsesevne.

18. Ugyldighedsgrunden i litra e) kan, hvad angår rækkevidden af dens virkninger, sammenlignes med for eksempel direktivets artikel 3, stk. 1, litra f) og g). Det er i litra f) forbudt at registrere varemærker, som strider mod den offentlige orden, og i litra g) tegn, som er egnet til at vildlede offentligheden. Der er ikke tvivl om, at analysen

af, om der foreligger det fornødne særpræg ved en registreringsansøgning af varemærket »Dræb-børn« for abortmedikamenter — hvilket i øvrigt er ganske sandsynligt — vil være uden relevans. Registrering vil blive afvist allerede, fordi et sådant navn strider mod den offentlige orden.

19. Efter min opfattelse er alene litra e), andet led, relevant ved afgørelsen af denne sag, nemlig udelukkelsen af »tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«.

20. Et varemærke, der har de kendetegn, som det varemærke, der er anfægtet i hovedsagen, det vil sige udgøres af en barbermaskines øverste del med tre roterende hoveder, der er placeret i en trekant, synes at være det perfekte eksempel på en udformning, der er rent funktionel. Dets væsentlige træk svarer, i det mindste tilsyneladende, nemlig til en funktion og er alene tilstedeværende, i det omfang de kan udfylde denne funktion.

21. Philips, der kalder sin model »minimalistisk«, synes at anerkende, at varemærket mangler enhver vilkårlig eller fantasifuld tilføjelse, selv om Philips har påstået, at den pågældende registrerede udformning alene afspejler en af de forskellige muligheder for at opnå samme tekniske resultat. Som jeg vil forklare nedenfor, mener jeg ikke, at denne omstændighed skal tages i betragtning.

22. Den nationale ret har i forelæggelseskendelsen vurderet, at de væsentlige træk ved Philips' varemærke kan tilskrives en bestemt funktion, der skal opfyldes.

23. Jeg mener under disse omstændigheder, at der kun skal spørges til Philips' varemærkes adskillelsesevne, hvis det anerkendes, at alene udformninger, der er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, har en funktionel karakter med henblik på bestemmelsen i litra e).

24. På baggrund af disse forudsætninger mener jeg, at det vil være hensigtsmæssigt som det første at analysere det fjerde af det af den britiske ret stillede præjudicielle spørgsmål.

Det fjerde præjudicielle spørgsmål

25. Den forelæggende ret ønsker med dette spørgsmål oplyst de præcise kriterier for anvendelsen af forbuddet mod registrering af »tegn, der alene består af en udformning af varen, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat«, der findes i artikel 3, stk. 1, litra e).

26. Som jeg allerede har nævnt, er alene fjerde spørgsmål relevant ved behandlingen af problemerne i denne sag, idet den forelæggende ret har vurderet — efter min opfattelse med rette — at Philips' varemærke ikke er andet end »sammensat af tekniske træk, som er anvendt for at opnå et godt praktisk design«. De andre spørgsmål vedrører forskellige aspekter af det fornødne særpræg eller erhvervelse heraf ved brug, hvilket det ikke er hensigtsmæssigt at analysere i denne sag.

27. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, om en udformning, der er rent funktionel, er omfattet af forbuddet i litra e), selv når det kan godtgøres, at det samme tekniske resultat kan opnås med andre udformninger.

28. Der skal ved udformninger, der er rent funktionelle, forstås — ligesom den forelæggende ret har anført — udformninger, hvis væsentlige træk kan tilskrives ønsket om at opnå et teknisk resultat. Ordene »væsentlige træk« viser, at en udformning, der indeholder et vilkårligt element, der ud fra et funktionelt synspunkt er af mindre betydning, såsom farven, ikke er undtaget fra forbuddet.

Det er imidlertid intet i de ord, der anvendes i artikel 3, stk. 1, litra e), der giver mulighed for at konkludere, at det er muligt at registrere en udformning, der er rent funktionel, hvis der findes en anden udformning, der er egnet til at medføre et sammenligneligt teknisk resultat. Det er tilstrækkeligt til at forbyde registrering, at de tegn, som varemærket består af, udelukkende består af elementer, der er nødvendige for at opnå et bestemt teknisk resultat.

29. Denne ordlydsfortolkning gør sig med samme lethed gældende for så vidt angår de andre væsentligste sprogversioner af direktivet [4].

Jeg når til samme konklusion, hvis jeg foretager en formålsbestemt fortolkning af denne bestemmelse.

30. Det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle, eller som giver varen en væsentlig værdi, er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes til at gøre andre rettigheder, som lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende. Jeg henviser kon-

4 — På engelsk er der tale om »signs which consist exclusively of the shape of the goods which is *necessary* to obtain a technical result«, på spansk om »signos constituidos exclusivamente por la forma del producto *necesaria* para obtener un resultado técnico«, på italiensk om »segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto *necessaria* per ottenere un risultato tecnico«, mens der på tysk er tale om »Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, dir zur Herstellung einer technischen Wirkung *erforderlich* ist« (mine fremhævelser).

kret til bestemmelserne vedrørende patenter og mønstre [5].

31. Såfremt artikel 3, stk. 1, ikke indeholdt bestemmelsen i litra e), ville det være let at skade den ligevægt, der ud fra almene hensyn skal være mellem en rimelig kompensation for den innovative indsats, der består i tildelingen af en eksklusiv beskyttelse, og en fremmelse af den industrielle udvikling, der indebærer, at der fastsættes en frist for denne beskyttelse, således at den pågældende vare eller det pågældende mønster ved udløbet af denne frist frit kan anvendes.

32. For så vidt angår andet led af bestemmelsen i litra e), hvis fortolkning er omtvistet, står det klart, at fællesskabslovgiver har ønsket at sondre mellem rækkevidden af varemærkebeskyttelsen og af patentbeskyttelsen. Der skal ligeledes sondres mellem anvendelsesområdet for henholdsvis patenter og mønstre. Det er i denne forbindelse meget betegnende, at det i direktivet om retlig beskyttelse af de sidstnævnte [6] er afvist at give eneret til de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion (artikel 7, stk. 1). På samme måde udelukker det tilsvarende forslag til forordning, at de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion, kan anerkendes som et EF-mønster (artikel 9, stk. 1).

33. Henvisningen til de fællesskabsretlige bestemmelser vedrørende mønstre giver ikke alene en bedre forståelse af begrundelsen for udelukkelsesgrunden i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), men den giver også mulighed for at bestemme denne hindrings nøjagtige rækkevidde, hvilket netop er formålet med dette fjerde præjudicielle spørgsmål.

34. De ord, der anvendes for at udtrykke denne udelukkelsesgrund i mønsterdirektivet, er ikke helt sammenfaldende med dem, der anvendes i varemærkedirektivet. Denne forskel er ikke tilfældig. Mens det første direktiv udelukker beskyttelse af de elementer af et produkts udseende, der »alene *er bestemt* af produktets tekniske funktion«, udelukker det andet direktiv beskyttelse af »tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er *nødvendig* for at opnå et teknisk resultat«. »Funktionalitets«-niveauet skal med andre ord være højere for, at det kan fastslås, at der foreligger en udelukkelsesgrund inden for mønsterområdet; det element, der tages i betragtning, skal ikke alene være *nødvendigt*, men *uundværligt* for at opnå et bestemt teknisk resultat: funktionen bestemmer udformningen (»*form follows function*«) [7]. Dette betyder, at et funktio-

5 — F.eks. ifølge bestemmelserne i konventionen af 5.10.1973 beskytter det europæiske patent opfindelser, der kan anvendes industrielt, i en periode på tyve år, mens der i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/71/EF af 13.10.1998 om retlig beskyttelse af mønstre (EFT L 289, s. 28) er fastsat en frist, der kan forlænges op til 25 år (artikel 10). Det ændrede forslag til en rådsforordning om EF-mønstre går i artikel 13 i samme retning (KOM(00) 660 endelig udg.).

6 — Omtalt ovenfor i fodnote 5.

7 — Den semantiske forskel, der i den tyske sprogversion er mellem adjektiverne »erforderlich« og »bedingt«, er særligt afslørende.

nelt mønster ikke desto mindre kan være egnet til at blive beskyttet, såfremt det kan godtgøres, at den samme tekniske funktion kunne opnås gennem en anderledes udformning.

35. Varemærkedirektivet udelukker alle udformninger, der er nødvendige for (i betydningen *egnet til*) at opnå et teknisk resultat. Dette vil sige, at når en udformnings væsentlige træk er nødvendige for at opfylde denne funktion, skal beskyttelsen af varemærket afvises, uden at det skal undersøges, om denne funktion også kunne opfyldes ved hjælp af andre elementer.

36. Det er logisk, at den grænse, hvorover det skal fastslås, at det foreligger en udelukkelsesgrund for en funktionel udformning, er sat højere for mønstre end for varemærker: Arten og rækkevidden af beskyttelsen for det ene og for det andet er helt forskellige.

37. For det første har varemærket til formål at beskytte identificeringen af varens oprindelse og dermed indirekte den »*goodwill*«, der tilskrives varen, mens mønstrene — ligesom patenterne — har til formål at beskytte produktet i sig selv som en økonomisk faktor: dets væsentlige værdi (ved mønstre og modeller) eller den værdi, der følger af dets tekniske ydelser (for patenter). Det er i denne henseende logisk, at lovgiver har bekymret sig mindre om en streng afgrænsning mellem mønstre og patenter end den afgrænsning, der skal være mellem disse sidstnævnte og varemærkerne. Dette gør i øvrigt beskyttelsen af mønstre, der forener funktionelle og æstetiske elementer, lettere.

38. For det andet har mønsterrettigheder — ligesom patentrettigheder — en tidsbegrænset gyldighed, mens varemærket nyder en tidsmæssigt ubegrænset beskyttelse. Ud fra dette synspunkt er det ligeledes hensigtsmæssigt at anvende et strengere kriterium for at udelukke varemærkeregistrering af funktionelle og ornamentale udformninger end det, der skal anvendes ved klassificeringen af mønstre og patenter.

39. Såfremt Philips' tese — der med henblik på at hindre udelukkelse af et rent funktionelt varemærke består i en påstand om, at det må anses for bevist, at der findes andre udformninger, der er egnede til at føre til samme tekniske resultat — godtages, er der intet, der forhindrer en virksomhed i at varemærkeregistrere *alle* tænkelige udformninger, der opnår dette resultat, hvorved den får et evigtvarende monopol på en bestemt teknisk løsning. Herudover pålægger dette den ret, der har kompetence inden for varemærkeområdet, at foretage en kompleks bedømmelse af ligheden mellem de forskellige tekniske processers resultater.

40. For det tredje bemærkes, at selv om det anerkendes, at det indskrænkende bedømmelseskriterium for registreringshindringen, som Philips har foreslået, alene inde-

bærer en begrænset risiko for at se varemærkeretten uretmæssigt trænge ind på patentområdet, kan jeg ikke se, hvorfor den almene interesse skal tage denne risiko, når der faktisk findes effektive midler, som indehaveren af et produkt råder over, for at beskytte goodwill'en, for eksempel ved at tilføje vilkårlige elementer.

41. De væsentligste indsigelser mod den fortolkning, jeg foreslår, er af historisk art og er under retsforhandlingerne blevet udtrykt af Kommissionen og naturligvis af Philips. Jeg skal begrænse mig til at sige, at deres forklaringer vedrørende den omtvistede bestemmelses tilblivelseshistorie — som middel til at forstå lovgivers vilje — ikke nærmere klarlægger spørgsmålet og under alle omstændigheder ikke kan medføre betragtninger, der vejer tungere end dem, som jeg bygger mit ræsonnement på. Philips er ikke mere overbevisende, når selskabet gør gældende, at henvisningen til en udformnings »væsentlige træk« ikke svarer til de begreber, der er anvendt i direktivet. Det kriterium, som Philips har slået til lyd for, findes heller ikke i direktivet. Det tilkommer netop Domstolen at udfylde denne bestemmelse under overholdelse af det formål, som lovgiver har forfulgt.

42. Sammenfattende er jeg således enig med den nationale ret i, at registreringsforbuddet skal anvendes på tegn, der udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og hvis væsentlige træk alene skyldes hensynet til at nå dette resultat.

Det første, andet, tredje, femte, sjette og syvende spørgsmål

43. Court of Appeal ønsker med det første spørgsmål i det væsentlige oplyst, om der findes varemærker, der har fornødent særpræg i den forstand, at de ikke er udelukket fra registrering i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b, c) og d), eller som har opnået særpræget ved brug i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og som ikke desto mindre er ugyldige i henhold til bestemmelsen i litra a), der henviser til artikel 2.

44. Der skal i overensstemmelse med direktivet gives et benægtende svar: Et tegn, der ikke er egnet til at adskille, kan logisk set ikke have det fornødne særpræg. Hvad mere er, mener jeg omvendt ikke, at den forskellige terminologi, der anvendes i hver af disse bestemmelser (»egnede til at adskille« i den ene og »fornødent særpræg« i den anden) og den ubestridelige semantiske forskel, der følger heraf (mellem et potentielt tilfælde og et reelt tilfælde), giver mulighed for at påstå, at der findes en gruppe af tegn, der efter deres art ikke kan opnå det fornødne særpræg. Dette forekommer at have været Domstolens synspunkt i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee [8], hvori den anerkendte, at det *fornødne særpræg*, som varemærket får ved brug, betyder, at varemærket er egnet til at identificere varen, og at det dermed er egnet til at adskille varen fra andre virksomheders.

8 — Forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779.

45. På baggrund af mine tidligere bemærkninger mener jeg imidlertid ikke, at dette spørgsmål er relevant for afgørelsen af tvisten i hovedsagen.

46. Den forelæggende ret ønsker med det andet spørgsmål oplyst, om den definition af varemærket, der findes i direktivets artikel 2, hvorefter det er bestemt, at varemærker skal være egnede til at adskille, når den anvendes på udformninger, kræver, at disse udformninger indeholder en eller anden vilkårlig tilføjelse, for eksempel en dekoration, der ikke har et funktionelt formål.

47. Det forhold, at der findes eller ikke findes funktionelle elementer i et tredimensionalt varemærke, skal undersøges i lyset af artikel 3, stk. 1, litra e), og jeg henviser derfor til analysen af det fjerde præjudicielle spørgsmål. Herudover, som jeg ovenfor har forklaret, har denne bestemmelse ikke til formål at beskytte et varemærkes særpræg, hvilket derimod er tilfældet med litra b), c) og d). Spørgsmålet er i dette omfang uden relevans.

Hvis man imidlertid ved »vilkårlig tilføjelse« forstår ethvert element, hvis væsentlige træk ikke har til formål at opnå et teknisk resultat, skal svaret være bekræftende. Det er alene, når en udformning indeholder en tilføjelse af denne type, at dens fornødne særpræg skal undersøges, idet det antages, at der ikke er tale om en udformning, der er bestemt af varens karakter, eller som giver den en væsentlig værdi.

48. Den forelæggende ret holder med det tredje præjudicielle spørgsmål fast i sine spørgsmål vedrørende konsekvenserne — denne gang i sammenhæng med artikel 3, stk. 3 — af en udformning, der er rent funktionel, eller som med rettens egne ord ikke indeholder nogen vilkårlig tilføjelse.

49. Der er af de allerede anførte grunde heller ikke grund til at undersøge muligheden for, at et tredimensionalt tegn, der er rent funktionelt, ved brug opnår det fornødne særpræg. Artikel 3, stk. 3, henviser nemlig udelukkende til artikel 3, stk. 1, litra b, c) og d).

50. Den forelæggende ret anmoder med det femte spørgsmål om en klarlæggelse af betydningen af ordet »udelukkende«, der findes i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

51. Den forelæggende ret anmoder med det sjette spørgsmål Domstolen om vejledning med hensyn til omfanget af den identitet mellem tegn, der kræves i direktivets artikel 5, stk. 1.

52. Samme ret spørger endelig med det syvende spørgsmål, hvilke præcise kriterier der giver mulighed for at bedømme den identificerende virkning af markedsførte varer, der krænker varemærkerettigheder.

53. Disse tre spørgsmål behandler under forskellige vinkler problemet vedrørende et varemærkes fornødne særpræg. Som jeg allerede har redegjort for, er det tilstrækkeligt til, at registreringen skal afvises, at et bestemt tegns væsentlige træk skyldes hensynet til at opnå et teknisk resultat. Da dette ligeledes er den opfattelse, som den forelæggende ret har givet udtryk for i forelæggelseskendelsen, er der ikke grundlag for rent hypotetisk at analysere de eventuelle vanskeligheder, der er forbundet med at bedømme det fornødne særpræg af en udformning, der har disse kendetegn.

Forslag til afgørelse

54. Artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et tegn, der udelukkende består af en udformning af varen, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, skal anses for at foreligge ved alle udformninger, hvis væsentlige træk skyldes hensynet til at opnå dette resultat, hvorved det er uden betydning, om det er muligt at opnå dette ved at anvende andre udformninger. Hvis et tegn i øvrigt opfylder disse betingelser, er der ikke grundlag for at undersøge spørgsmålet om dets eventuelle fornødne særpræg.