

## DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

16. september 2015 (\*)

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 3, stk. 3 – begrebet »fornødent særpræg opnået ved brug« – tredimensionalt varemærke – Kit Kat-chokoladeovertrukket vaffel med fire barer – artikel 3, stk. 1, litra e) – tegn, som består både af en udformning, som følger af varens egen karakter, og af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – fremstillingsproces inkluderet i det tekniske resultat«

I sag C-215/14,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Det Forenede Kongerige, ved afgørelse af 27. januar 2014, indgået til Domstolen den 28. april 2014, i sagen:

**Société des Produits Nestlé SA**

mod

**Cadbury UK Ltd,**

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne S. Rodin, E. Levits, M. Berger og F. Biltgen (refererende dommer),

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 30. april 2015,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Société des Produits Nestlé SA ved solicitors T. Scourfield og T. Reid samt ved barrister S. Malynicz
- Cadbury UK Ltd ved solicitors P. Walsh og S. Dunstan samt ved T. Mitcheson, QC

- Det Forenede Kongeriges regering ved L. Christie, som befuldmægtiget, bistået af barrister N. Saunders
- den tyske regering ved T. Henze og J. Kemper, som befuldmægtigede
- den polske regering ved B. Majczyna, B. Czech og J. Fałdyga, som befuldmægtigede
- Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 11. juni 2015,

afsagt følgende

### **Dom**

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), samt artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).
- 2 Dette spørgsmål er blevet rejst i forbindelse med en sag mellem Société des Produits Nestlé SA (herefter »Nestlé«) og Cadbury UK Ltd (herefter »Cadbury«) vedrørende den indsigelse, der er blevet rejst af sidstnævnte, mod Nestlés ansøgning om registrering som varemærke i Det Forenede Kongerige af et tredimensionalt tegn, som gengiver formen af en chokoladeovertrukket vaffel med fire barer.

### **Retsforskrifter**

#### *EU-retten*

- 3 Direktiv 2008/95 har ophævet og erstattet Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).
- 4 Første betragtning til direktiv 2008/95 bestemmer følgende:  
»[...] [D]irektiv 89/104 [...] er indholdsmæssigt blevet ændret. [...] Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.«

5 I henhold til artikel 2 i direktiv 2008/95 »[kan] et varemærke [...] bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, [...] for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

6 Artikel 3 i direktiv 2008/95 med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, som uden væsentlige ændringer gentager indholdet af artikel 3 i direktiv 89/104, bestemmer følgende:

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

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

[...]

e) tegn, som udelukkende består af:

i) en udformning, som følger af varens egen karakter

ii) en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]

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

[...]«

#### *Det Forenede Kongeriges ret*

7 I henhold til section 3(1) i Trade Marks Act 1994 (lov af 1994 om varemærker) er varemærker, der mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering, medmindre de inden datoen for ansøgningen om registrering faktisk har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf.

8 I henhold til section 3(2) er et tegn udelukket fra registrering som varemærke, hvis det udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, eller af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

## De faktiske omstændigheder i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 9 Den i hovedsagen omhandlede vare er blevet solgt i Det Forenede Kongerige siden 1935 af Rowntree & Co. Ltd under navnet »Rowntree's Chocolate Crisp«. I 1937 blev varens navn ændret til »Kit Kat Chocolate Crisp« og blev efterfølgende forkortet til »Kit Kat«. I løbet af 1988 blev dette selskab, hvis nye selskabsnavn var Rowntree plc, opkøbt af Nestlé.
- 10 Varen blev i lang tid solgt i en tolags-emballage, idet den indre emballage var sølvpapir og den ydre emballage var papir med påtryk forsynet med et rødt og hvidt logo med ordene »Kit Kat«, men den nuværende emballage er en et-lags-emballage med det samme logo. Gengivelsen af logoet har udviklet sig igennem tiden, dog uden at undergå betydelige forandringer.
- 11 Varens grundlæggende udformning er forblevet næsten identisk siden 1935, idet det alene er størrelsen, der er blevet ændret en smule. Varen ser på nuværende tidspunkt ud som nedenfor, når den er pakket ud:



- 12 Det bemærkes, at hver bar er præget med ordene »Kit Kat« og med dele af den oval, som udgør en del af logoet.
- 13 Den 8. juli 2010 indgav Nestlé en ansøgning om registrering af det tredimensionale tegn, der er gengivet grafisk nedenfor (herefter »det omhandlede varemærke«), som varemærke i Det Forenede Kongerige.



- 14 Det omhandlede varemærke afviger således fra varens virkelige udformning, idet det ikke er præget med ordene »Kit Kat«.
- 15 Ansøgningen blev indgivet for følgende varer i klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret:
- »chokolade; chokoladekonfekturer; chokoladevarer; konfekturer; præparater fremstillet på basis af chokolade; bagværk; konditorivarer, biskuitter; biskuitter med chokoladeovertræk; chokoladeovertrukne vaffelbiskuitter; kager; småkager; vafler«.
- 16 Ansøgningen blev imødekommet af det britiske varemærkekontor og offentliggjort med henblik på indsigelse. Selv om det omhandlede varemærke ikke havde fornødent særpræg i sig selv, havde ansøgeren ved registreringen af det nævnte varemærke ifølge det britiske varemærkekontor godtgjort, at dette havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf.
- 17 Den 28. januar 2011 rejste Cadbury indsigelse mod varemærkeansøgningen, idet selskabet gjorde forskellige anbringender gældende, bl.a. at registreringen skulle afslås på grundlag af bestemmelserne i Trade Marks Act 1994, der gennemfører artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), samt artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95.
- 18 Ved afgørelse af 20. juni 2013 fandt undersøgeren ved det britiske varemærkekontor, at det omhandlede varemærke savnede fornødent særpræg i sig selv, og at varemærket heller ikke havde opnået et sådant særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf.
- 19 Undersøgeren fandt, at den udformning, der var ansøgt registreret, bestod af tre kendetegn:
- den grundlæggende rektangulære plade-udformning
  - tilstedeværelsen, placeringen og dybden af rillerne, der går langs barens længde, og
  - antallet af riller, som – sammen med barens vidde – afgør antallet af »barer«.
- 20 Undersøgeren fandt, at det første af disse kendetegn var en udformning, der følger af varens egen karakter, og som derfor ikke kunne gøres til genstand for en registrering, dog undtagen for »kager« og »konditorivarer«, med hensyn til hvilke udformningen af varemærket afveg betydeligt fra normerne i den

pågældende branche. Da de to andre kendetegn var nødvendige for at opnå et teknisk resultat, afslog undersøgeren varemærkeansøgningen i øvrigt.

- 21 Nestlé har den 18. juli 2013 indbragt denne afgørelse for High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), og har anfægtet det konstaterede om, at det omhandlede varemærke ikke havde opnået fornødent særpræg som følge af sin brug før den relevante dato. Nestlé har desuden gjort gældende, at det omhandlede varemærke ikke udelukkende består af enten den udformning, som følger af varens egen karakter, eller af den udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
- 22 Ved kontraappel af samme dato har Cadbury anfægtet afgørelsen af 20. juni 2013, i det omfang den nævnte ret for så vidt angik kager og konditorivarer fandt, at det omhandlede varemærke havde et fornødent særpræg i sig selv, og at det ikke udelukkende bestod af enten den udformning, som fulgte af varens egen karakter, eller af den udformning, som var nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
- 23 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), er af den opfattelse, for det første, at undersøgeren ikke burde have foretaget en sondring mellem på den ene side kager og konditorivarer og på den anden side alle de øvrige varer i klasse 30 i Nicearrangementet, hverken i relation til, at det omhandlede varemærke har fornødent særpræg, eller i relation til anvendeligheden af artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), i direktiv 2008/95.
- 24 Hvad dernæst angår spørgsmålet om, hvorvidt det omhandlede varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af sin brug før den relevante dato, har den forelæggende ret efter at have henvist til retspraksis på området rejst spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt til at godtgøre, at et varemærke har opnået fornødent særpræg, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med varerne fra ansøgeren om registrering. Denne ret er nemlig af den opfattelse, at det snarere tilkommer ansøgeren at godtgøre, at en betydelig andel af den relevante personkreds opfatter varemærket – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – som en angivelse af varenes oprindelse.
- 25 Hvad endelig angår den udformning, som følger af varens egen karakter, og den udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, har den forelæggende ret bemærket, at der ikke findes meget retspraksis vedrørende artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), i direktiv 2008/95.

- 26 Under disse omstændigheder har High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Er det for at fastslå, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort heraf, som omhandlet i [...] artikel 3, stk. 3, [i direktiv 2008/95] tilstrækkeligt, at ansøgeren beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med ansøgerens varer i den forstand, at de vil identificere ansøgeren, hvis de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal ansøgeren bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede) som en angivelse af varenes oprindelse?
  - 2) Såfremt en udformning består af tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og hvoraf to er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og/eller nr. ii), [i direktiv 2008/95] da til hinder for registrering af denne udformning som varemærke?
  - 3) Skal [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at den er til hinder for registrering af udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles, i modsætning til den måde, hvorpå de fungerer?«

### **Anmodningen om genåbning af retsforhandlingernes mundtlige del**

- 27 Idet den mundtlige forhandling blev afsluttet den 11. juni 2015 efter generaladvokatens fremsættelse af forslag til afgørelse, har Nestlé anmodet om genåbning af denne mundtlige forhandling ved skrivelse af 26. juni 2015, indleveret til Domstolens Justitskontor den 30. juni 2015.
- 28 Til støtte for denne anmodning har Nestlé bl.a. gjort gældende, at den forelæggende ret ikke vil være i stand til at tage stilling til det første spørgsmål, for så vidt som generaladvokatens forslag til afgørelse ikke på tilstrækkelig vis besvarer dette.
- 29 Endvidere har Nestlé gjort gældende, at generaladvokatens forslag til afgørelse hviler på en fejlagtig fortolkning af Nestlés skriftlige bemærkninger.
- 30 Det skal bemærkes, at Domstolen ifølge artikel 83 i dens procesreglement til enhver tid, efter at have hørt generaladvokaten, ved kendelse kan bestemme, at retsforhandlingernes mundtlige del skal genåbnes, navnlig hvis den finder,

at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller såfremt en part, efter at denne del af retsforhandlingerne er afsluttet, er fremkommet med nye oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er af afgørende betydning for Domstolens afgørelse, eller såfremt sagen bør afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne eller de berørte, som er omfattet af artikel 23 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol (jf. dom Kommissionen mod Parker Hannifin Manufacturing og Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

- 31 Domstolen er, efter at have hørt generaladvokaten, af den opfattelse, at den i det foreliggende tilfælde er tilstrækkeligt oplyst med henblik på at kunne træffe afgørelse, at der ikke foreligger nye oplysninger, som er af afgørende betydning, og at nærværende sag ikke skal afgøres på grundlag af argumenter, som ikke har været drøftet af parterne.
- 32 Det skal i øvrigt bemærkes, at generaladvokaten i henhold til artikel 252, stk. 2, TEUF har til opgave fuldstændig upartisk og uafhængigt offentligt at fremsætte begrundede forslag til afgørelse af de sager, der i overensstemmelse med statuten for Domstolen kræver generaladvokatens deltagelse. Domstolen er dog hverken bundet af det forslag til afgørelse eller af den begrundelse, som generaladvokaten er fremkommet med (jf. dom Kommissionen mod Parker Hannifin Manufacturing og Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).
- 33 Herefter skal anmodningen om genåbning af den mundtlige forhandling forkastes.

## **Om de præjudicielle spørgsmål**

### *Indledende bemærkninger*

- 34 Det skal for det første bemærkes, at anmodningen om en præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af bestemmelserne i direktiv 2008/95.
- 35 Som det fremgår af dom Oberbank m.fl. (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 31), har direktiv 2008/95 kun foretaget en kodificering af direktiv 89/104, således at de i denne sag omhandlede bestemmelser ikke har gennemgået nogen væsentlige ændringer hvad angår deres ordlyd, sammenhæng eller formål, i forhold til de tilsvarende bestemmelser i direktiv 89/104. Det følger heraf, at henvisningerne til retspraksis vedrørende direktiv 89/104 fortsat er relevante for nærværende sag.
- 36 For det andet kan et tegn, der gengiver en vares udformning, i princippet udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i direktiv 2008/95, for så vidt som



det dels kan gengives grafisk, dels er egnet til at adskille en virksomheds vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders.

- 37 Artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 udskiller udtrykkeligt visse tegn bestående af en vares udformning, idet den opregner særlige registreringshindringer, nemlig når disse tegn udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.
- 38 Da artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 er en umiddelbar hindring for, at tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres, kan et sådant tegn ikke registreres som varemærke, såfremt ét af de tre kriterier i denne bestemmelse er opfyldt (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 76, og Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 44).
- 39 Desuden kan et tegn, med hensyn til hvilket registrering er blevet afslået på grundlag af artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, aldrig få fornødent særpræg som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 3, ved den brug, der er gjort deraf (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 75, og Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 44).
- 40 I forbindelse med en ansøgning om registrering af et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, skal det derfor først kontrolleres, at der ikke findes en hindring for registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, der kan udelukke registrering, og det skal dernæst undersøges, om det omhandlede tegn i givet fald har kunnet få fornødent særpræg som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 3.
- 41 For at overholde den logik og den rækkefølge, som EU-lovgiver har valgt ved affattelsen af artikel 3 i direktiv 2008/95, må rækkefølgen for undersøgelsen af de præjudicielle spørgsmål vendes om, således at det andet og det tredje spørgsmål om fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 først skal behandles, inden det første spørgsmål vedrørende dette direktivs artikel 3, stk. 3, undersøges.

#### *Det andet spørgsmål*

- 42 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

- 43 Det skal indledningsvis bemærkes, at de forskellige registreringshindringer, der er opregnet i artikel 3 i direktiv 2008/95, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver af dem (jf. i denne retning domme Windsurfing Chiemsee, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 25-27, og Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 77).
- 44 Begrundelsen for registreringshindringerne i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 78, og Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 18).
- 45 Det handler nemlig om at undgå, at den evigtvarende eneret, som overføres ved et varemærke, kan anvendes uden tidsbegrænsning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende (jf. i denne retning dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 19, og for så vidt angår artikel 7, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som i det væsentlige er identisk med artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, dom Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 45).
- 46 Hvad angår spørgsmålet, om de forskellige registreringshindringer kan anvendes samtidig, har Domstolen præciseret, at det fremgår klart af ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, at de tre registreringshindringer har selvstændig karakter, da hver enkelt af dem finder anvendelse uafhængigt af de andre (jf. i denne retning dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 39).
- 47 Domstolen har udledt heraf, at såfremt et enkelt af de kriterier, der er nævnt i denne bestemmelse, er opfyldt, kan et tegn, der udelukkende består af varens udformning, ikke registreres som varemærke, og det har ingen betydning, at tegnet kan udelukkes fra registrering på grundlag af flere registreringshindringer, så længe en enkelt af disse hindringer finder fuld anvendelse på det nævnte tegn (jf. i denne retning dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 40 og 41).
- 48 Artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 udelukker derfor ikke, at et tegns væsentlige kendetegn kan være omfattet af en eller flere af de nævnte registreringshindringer. I et sådant tilfælde er afslaget på registrering dog underlagt den betingelse, at mindst én af disse hindringer kan finde fuld anvendelse på det omhandlede tegn.

- 49 Formålet om den almene interesse, der ligger til grund for anvendelsen af de tre registreringshindringer, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, er nemlig til hinder for udelukkelse fra registrering, når ingen af disse tre hindringer kan finde fuld anvendelse (dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, præmis 42).
- 50 En fortolkning af artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, hvorefter registreringen af et varemærke ikke kunne udelukkes, når undersøgelserne viste, at mere end en af de tre registreringshindringer fandt anvendelse, eller som omvendt tillod anvendelsen af denne bestemmelse i det tilfælde, hvor hver enkelt af de tre nævnte registreringshindringer kun var delvist fastslået, ville klart gå imod formålet om den almene interesse, der ligger til grund for anvendelsen af de tre registreringshindringer i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, som er nævnt i denne doms præmis 43-45.
- 51 På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, dog på den betingelse, at mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning.

*Det tredje spørgsmål*

- 52 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den kun omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, eller om den også finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet.
- 53 I denne henseende skal det bemærkes, at den nævnte bestemmelses ordlyd udtrykkeligt omfatter en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå »et teknisk resultat«, uden at denne vares fremstillingsproces nævnes.
- 54 Ved en ordret fortolkning af denne bestemmelse begrænser den registreringshindring, der er omhandlet deri, sig til den måde, hvorpå varen fungerer, eftersom det tekniske resultat er udfaldet af en særlig fremstillingsmetode for den omhandlede udformning.
- 55 Denne fortolkning bekræftes af det mål, der forfølges med artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, der – således som det fremgår af den

retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 44 – består i at undgå, at der gives et monopol på tekniske løsninger, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer. Set fra forbrugerens synspunkt er varens brugsegenskaber nemlig afgørende, og dens fremstillingsproces er uden betydning.

- 56 Det fremgår i øvrigt af retspraksis, at fremstillingsprocessen heller ikke er afgørende i forbindelse med vurderingen af de væsentlige funktionelle kendetegn ved udformningen af varer. Registreringen af et tegn, som består af en udformning, der udelukkende kan tilskrives det tekniske resultat, skal nemlig udelukkes, selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås ved andre udformninger og følgelig ved andre fremstillingsprocesser (jf. i denne retning dom Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 83).
- 57 Det følger af det ovenstående, at det tredje spørgsmål skal besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet.

#### *Det første spørgsmål*

- 58 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om ansøgeren om registrering af et varemærke, som har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95, skal bevise, at den relevante personkreds opfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være til stede – som hidrørende fra en bestemt virksomhed, eller om det er tilstrækkeligt, at ansøgeren beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds genkender det nævnte varemærke og forbinder det med ansøgerens varer.
- 59 Det skal i denne henseende indledningsvis bemærkes, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugerens eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 30).
- 60 Gennem særpræget er et varemærke egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders (jf. i denne retning domme Windsurfing Chiemsee, C-108/97

og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 46, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 35, og Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 38).

- 61 Dette særpræg skal bedømmes i forhold til dels de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, dels den formodede opfattelse i den relevante personkreds, dvs. hos gennemsnitsforbrugere af den omhandlede vare- eller tjenesteydelseskategori, som er almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede (jf. i denne retning domme Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, præmis 25, og Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 39).
- 62 Særpræget, som således udgør en af de almindelige betingelser for at et tegn kan registreres som varemærke, kan være iboende i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 eller være opnået ved den brug, der er gjort deraf som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 3.
- 63 Hvad nærmere bestemt angår opnåelsen af særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 skal udtrykket »den brug, der er gjort af varemærket som varemærke«, forstås således, at det alene henviser til en brug af varemærket med henblik på de relevante personkredsens identifikation af varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed (dom Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, præmis 29).
- 64 Domstolen har ganske vist anerkendt, at en sådan identifikation og således opnåelsen af et særpræg kan følge af både brugen af en bestanddel af et registreret varemærke – som en del af dette – og af brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke. Domstolen har dog præciseret, at den relevante personkreds i begge tilfælde som følge af denne brug faktisk skal opfatte den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (dom Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, præmis 30, og inden for rammerne af forordning nr. 40/94, hvor artikel 7, stk. 3, i det væsentlige svarer til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95, dom Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, præmis 27).
- 65 Derfor er den væsentligste betingelse – uafhængigt af hvorvidt brugen vedrører et tegn som en del af et registreret varemærke eller sammen med dette – at det tegn, der er ansøgt registreret som varemærke, som følge af denne brug i de relevante personkredsens bevidsthed kan betegne de varer, som det vedrører, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, præmis 28).

- 66 Som det fremgår af punkt 48-52 i generaladvokatens forslag til afgørelse, skal det heraf udledes, at selv om det varemærke, der er ansøgt registreret, kan have været brugt som en del af et registreret varemærke eller sammen med et sådant varemærke, skal ansøgeren om registrering – med henblik på registreringen af selve varemærket – ikke desto mindre godtgøre, at dette varemærke i sig selv – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – angiver varernes oprindelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
- 67 Henset til disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at for at opnå registrering af et varemærke, som har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 – uanset om det er som en del af et andet registreret varemærke eller sammen med dette varemærke – skal ansøgeren om registreringen bevise, at den relevante personkreds opfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være til stede – som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

### **Sagens omkostninger**

- 68 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

- 1) **Artikel 3, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, dog på den betingelse, at mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning.**
- 2) **Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den**

**omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet.**

- 3) For at opnå registrering af et varemærke, som har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 – uanset om det er som en del af et andet registreret varemærke eller sammen med dette varemærke – skal ansøgeren om registreringen bevise, at den relevante personkreds opfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være til stede – som hidrørende fra en bestemt virksomhed.**

Underskrifter