

Sag C-237/19

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

19. marts 2019

Forelæggende ret:

Kúria (øverste domstol, Ungarn)

Afgørelse af:

6. februar 2019

Appellant:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Indstævnt:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (det nationale kontor for intellektuel ejendomsret)

Afgørelse

truffet af Kúria (øverste domstol, Ungarn)

i dennes egenskab af kassationsret

[udelades]

Ansøger:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([udelades] Budapest
[udelades])

[udelades]

Hovedsagens genstand

Ændring af afgørelse fra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (det nationale kontor for intellektuel ejendomsret, herefter »kontoret«) om afslag på registrering af et varemærke.

Kassationsappellant:

Ansøgeren

[udelades]

Afgørelse

Kúria forelægger følgende spørgsmål for Den Europæiske Unions Domstol med henblik på at den træffer præjudiciel afgørelse:

- 1) Skal artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. ii),] i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare,
 - a) kun kan undersøges, hvis udformningen er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat på grundlag af den grafiske gengivelse, der fremgår af registreringen, eller
 - b) kan den relevante kundekreds' opfattelse også tages i betragtning?

Med andre ord: kan det tages i betragtning, at den relevante kundekreds ved, at den udformning, der ønskes registreret, er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat?

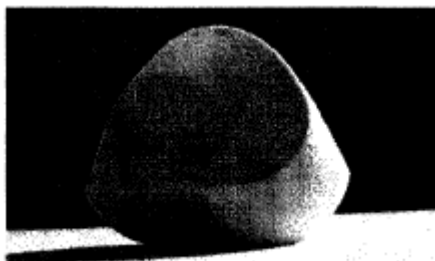
- 2) Skal artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. iii),] i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at registreringshindringen gør sig gældende for tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, og med hensyn til hvilke det kan fastslås, om udformningen giver varen en væsentlig værdi, henset til den opfattelse eller det kendskab, som køberen har til den vare, der er gengivet grafisk?
- 3) Skal artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. iii),] i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at registreringshindringen gør sig gældende for tegn, der udelukkende består af en udformning,
 - a) som på grund af sin individuelle karakter allerede er omfattet af beskyttelsen af design, eller
 - b) hvis æstetiske udseende i sig selv giver varen en form for værdi?

[udelades] [nationale processuelle betragtninger]

Begrundelse

Hovedsagens genstand og de faktiske omstændigheder

- [1] Ansøgeren ansøgte den 5. februar 2015 om registrering af et tredimensionalt tegn som varemærke for følgende varer: »dekorationsartikler«, som henhører under klasse 14, »dekorationsartikler af glas og porcelæn« i klasse 21 og »legetøj«, som henhører under klasse 28.



- [2] I sin afgørelse afslog kontoret at registrere varemærket og støttede sig på § 2, stk. 2, litra b), andet og tredje led, i a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (lov nr. XI af 1997 om beskyttelse af varemærker og geografiske betegnelser, herefter »varemærkeloven«). Ifølge denne afgørelses begrundelse gengiver det tegn, der ønskes registreret, en ensartet figur, der består af to på hinanden vinkelrette symmetriplaner, syv glatte flader og kanter, der adskiller fladerne. Dette formelle design er en gengivelse af ansøgerens vare, der bærer navnet »Gömböc« og er en konveks og mono-monostatisk figur, der er fremstillet af et ensartet materiale, som har ét stabilt og ét ustabil balancepunkt, dvs. i alt to balancepunkter, og hvis formelle design bevirker, at figuren altid vender tilbage til sit stabile balancepunkt. Dette formelle designs kendetegn og funktion er kommet til gennemsnitsforbrugers kendskab via vares hjemmeside og den omfattende pressedækning af varen. Dette kendskab kan derfor tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt tegnet kan registreres som varemærke. Det tegn, der ønskes registreret som varemærke, er en gengivelse af en tredimensionel figur, som på grund af sit eksterne design og det ensartede materiale, der er anvendt, altid vender tilbage til sit stabile balancepunkt, og det overordnede formelle design af den figur, som tegnet udgør, anvendes til at indfri det tekniske formål, der består i, at figuren altid rejser sig op.
- [3] I forbindelse med undersøgelsen af registreringshindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2, litra b), andet led*, fastslog kontoret, at den tredimensionale figurs overordnede formelle design gør det muligt for denne figur at fungere som et

* – [O.a.: Ordlyden af varemærkelovens § 2, stk. 2, litra b), andet led, er identisk med ordlyden af den ungarske version af artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som ønskes fortolket i forbindelse med det første præjudicielle spørgsmål. I begge tilfælde fastslås det, at registrering af tegn, som udelukkende består af »en udformning af varen, som er nødvendig [...] for at opnå *det ønskede* tekniske resultat«, udelukkes. Den spanske udgave af artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95 anvender (ligesom den franske, den engelske, den tyske, den portugisiske og den italienske version) formuleringen »la forma del producto necesaria para obtener *un* resultado técnico« (»en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå *et* teknisk resultat«).]

legetøj, hvis formål er altid at vende tilbage til dets stabile balancepunkt. Alle tegnets elementer er designet udelukkende med henblik på at opnå det ønskede tekniske resultat, dvs. at disse elementer opfylder en teknisk funktion. For så vidt angår legetøj i klasse 28 opfatter en oplyst og fornuftig forbruger ikke det tegn, som ønskes registreret, som en henvisning til varens kommercielle oprindelse, men derimod som en udformning, der er nødvendig for at opnå det tekniske resultat, der ønskes opnået med den såkaldte »Gömböc«-figur. En registrering af det tredimensionale tegn ville begrænse konkurrenternes valgmuligheder ved anvendelse af den tekniske løsning, hvilket er tilstrækkeligt til at gøre den omhandlede registreringshindring gældende. Den beskyttelse, som et varemærke i så fald ville medføre, ville desuden uretmæssigt skabe et bredt monopol, eftersom denne beskyttelse ville forhindre markedsføring af figurer med en lignende udformning, som kunne medføre en risiko for forveksling.

- [4] Med hensyn til dekorationsartiklerne i klasse 14 og 21 er registreringshindringen fastlagt i varemærkelovens § 2, stk. 2, litra b), tredje led, hvorefter tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, udelukkes fra registrering. Tegnets tredimensionale udformning udgør et attraktivt og iøjnefaldende design, som er et vigtigt element i markedsføringen af de omhandlede varer. Forbrugere køber hovedsageligt dekorationsartikler på grund af deres særlige formelle design. Det kan i princippet ikke udelukkes at registrere dekorationsartikler med et tredimensionalt design som varemærker, eftersom der, selv om det iøjnefaldende design bestemmer det formelle udseende, er grundlag for at gøre gældende, at varens værdi beror på dette formelle design.
- [5] Ved ændringsbegæringen anmodede ansøgeren retten i første instans om at forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål med henblik på en fortolkning af de anvendte registreringshindringer. Med hensyn til realiteten nedlagde ansøgeren påstand om annullation af afgørelsen og om, at kontoret skulle fortsætte sagens behandling. Kontoret havde ifølge ansøgeren foretaget en fejlbehæftet undersøgelse af betingelserne for, at »Gömböc«-varen kunne registreres, og havde taget hensyn til egenskaber, der ikke er synlige i gengivelsen af det tredimensionale tegn. Ved undersøgelsen af registreringshindringerne kan det undersøges, om der er en reel årsagsforbindelse mellem den udformning, der ønskes registreret, og funktionaliteten, men forbrugernes opfattelse eller følgeslutninger desangående kan ikke tages i betragtning.
- [6] Idet kontoret var af den opfattelse, at ændringsbegæringen indeholdt et vigtigt principielt retligt spørgsmål, indgav kontoret på grundlag af varemærkelovens § 77, stk. 1, et processkrift, hvori det anførte, at det anså ansøgerens anmodning om forelæggelse af et præjudicielt spørgsmål for at være velbegrundet.
- [7] Retten i første instans traf afgørelse, hvorved den gav afslag på ændringsbegæringen.
- [8] Med hensyn til det legetøj, der er opført på listen under klasse 28, fastslog retten i første instans i forbindelse med sin undersøgelse af registreringshindringen i

varemærkelovens § 2, stk. 2, litra b), andet led, at gengivelsen fra blot én synsvinkel ikke afspejler figurens udformning som helhed. Ifølge det trykte billede, der er vedlagt ansøgningen om registrering, er tegnet en gengivelse af en tredimensionel figur, som kun vises fra én synsvinkel på et realistisk fotografi i sort og hvidt. Omridset af det tredimensionale tegn minder om en bispehue, og overfladen består af tre (eller måske fire) flader, som er adskilt af kanter og skæringspunkter, og der er ingen tegninger eller inskriptioner. Tegnet viser udformningen af »Gömböc«-varen fra én synsvinkel. Kontoret havde imidlertid fejlagtigt forvekslet genstanden for ansøgningen med udformningen af den kendte vare. Den figur, der optræder på det trykte billede, er omfattet af en mere vidtrækkende beskyttelse, som ligeledes omfatter »Gömböc«-varen som et særtilfælde. Tegnet er imidlertid ikke kendetegnet ved dets materielle struktur eller ensartethed, eftersom disse kendetegn ikke fremgår af den grafiske gengivelse.

- [9] Som svar på de spørgsmål, som ansøgeren i sit søgsmål havde foreslået at lade omfatte af en anmodning om præjudiciel afgørelse, udtalte retten i første instans følgende:
- [10] Med hensyn til legetøjet skal undersøgelsen af det ønskede tekniske resultat ikke omfatte en undersøgelse af, hvordan den relevante kundekreds opfatter forholdet mellem udformningen af varen og det pågældende resultat, medmindre dette forhold eksisterer i objektiv forstand. I dette særlige tilfælde er det tekniske resultat, der ønskes med udformningen af varen, at figuren vender tilbage til den eneste stabile position (oprejst). I denne forbindelse bør resultatet af undersøgelsen af forholdet mellem det tekniske resultat og udformningen ikke anses som offentlighedens vurdering af værdien, men derimod som en teknisk omstændighed. Registreringshindringen kan også finde anvendelse, når det ønskede tekniske resultat ligeledes kan opnås ved at anvende en anden udformning. Kendetegnet vedrørende den materielle struktur er ikke en del af det tegn, som ønskes registreret, eftersom dette ikke er gengivet grafisk. Desuden er anvendelsen af den omhandlede registreringshindring ikke betinget af, at den undersøgte udformning nødvendigvis også skal være tilstrækkelig til at opnå det ønskede tekniske resultat. Dette resultat opnås ved hjælp af materialet og dets udformning i fællesskab. Selv om udformningen bevares uændret, kan en hvilken som helst vares materiale ændres, således at det ønskede tekniske resultat ikke længere er muligt at opnå. Derfor er det som hovedregel korrekt, at udformningen af varen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for at opnå dette resultat, fordi dette også kræver, at det rigtige materiale anvendes. Hvis det for at anvende den omhandlede registreringshindring var muligt at vurdere kendetegnene med hensyn til varens materielle struktur, ville denne registreringshindring således være indholdsløs.
- [11] Med hensyn til dekorationsartiklerne var retten i første instans ikke enig med kontoret, som havde anført, at de æstetiske kendetegn giver det omtvistede tegn en væsentlig værdi. Ifølge retten i første instans beror værdien af »Gömböc« for det første på den omstændighed, at denne figur er den første i serien af en række

figurer, der er skabt af en kugle og er håndgribelige, og som samtidig er konvekse, ensartede og mono-monostatisk, og varens værdi beror for det andet på den omstændighed, at figuren giver et empirisk svar på videnskabelige spørgsmål inden for matematikken. Den karakteristiske og enestående udformning af »Gömböc« legemliggør disse værdier uanset vurderingen af udformningen ud fra et æstetisk synspunkt. Offentligheden søger ikke et smukt designobjekt i denne vare, men derimod et håndgribeligt matematisk udtryk, hvilket er årsagen til, at offentligheden gerne vil eje den som en dekorationsartikel.

- [12] Retten i anden instans, som påkendte den af ansøgeren iværksatte kassationsappel, stadfæstede afgørelsen i første instans.
- [13] Ifølge retten i anden instans var der ikke et grundlag for på grundlag af andre registreringshindringer at undersøge, om det varemærke, der søgtes registreret, kunne registreres for de pågældende varer. Det fremgår af det trykte billede, der er vedlagt ansøgningen om registrering, at den ønskede beskyttelse vedrører et tredimensionalt tegn. Billedet viser en figur fra ét enkelt synspunkt: fra denne vinkel ses et objekt, hvis udformning er afgrænset af tre (eller måske fire) glatte flader, der er adskilt af kanter og skæringspunkter. Denne gengivelse indeholder ingen oplysninger om udformningen af de dele af figuren, der ikke er synlige på billedet, og det er heller ikke muligt at fastslå med sikkerhed, om den tredimensionale figur er symmetrisk eller asymmetrisk. I denne situation er det ikke muligt at fastslå en sammenhæng mellem ansøgerens vare, som er kendt under navnet »Gömböc«, og tegnet, og det er heller ikke muligt at tage det kendetegn, der består i, at figuren rejser sig op, i betragtning. Figuren med den ensartede materielle struktur, der er udviklet på baggrund af matematiske beregninger og eksperimenter, er under alle omstændigheder i stand til at vende tilbage til det stabile balancepunkt, men den materielle struktur er ikke gengivet grafisk i det trykte billede.
- [14] Gengivelsen af det omtvistede tegn viser på ingen måde, at figuren kan tilskrives en funktionalitet, som heller ikke kan udledes af varelisten. Ansøgeren begrænsede ikke denne liste til legetøj, der henhører under klasse 28, og dermed vides det ikke, hvilken funktion den pågældende udformning skal udfylde. I dette konkrete tilfælde giver hverken det trykte billede eller varelisten oplysninger om, hvordan det er muligt at lege med det legetøj, hvis udformning ønskes registreret, eller hvordan det kan bruges til at lege med. Desuden forfølger de dekorationsartikler, der er omfattet af klasse 14 og klasse 21 pr. definition ikke et teknisk resultat, idet de blot har til formål at forskønne omgivelserne, og deres anvendelse udelukkende er begrænset hertil.
- [15] I betragtning af ovenstående er retten i anden instans af den opfattelse, at betingelserne for registrering bør behandles ensartet for hele varelisten for så vidt angår den registreringshindring, som lå til grund for afslaget på at registrere de pågældende tegn, som udelukkende består af den udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Eftersom den tredimensionale figur, der er gengivet i det trykte billede, ikke kan tilskrives en skjult teknisk egenskab, og som følge af den

omstændighed, at »Gömböc«-varen ikke stemmer overens med denne figur, kan der ikke tages højde for varens betydning for videnskabens historie. Den tredimensionale figurs særlige formelle design, som er usædvanligt rent og hypnotisk, giver varen værdi. Dermed kan det fastslås, at varen får en væsentlig værdi af udformningen, hvorfor der bør gives afslag på at registrere dette tredimensionale tegn. I betragtning af den individuelle karakter kan den eneret, som følger af beskyttelsen af design, som gør sig gældende for det ydre udseende, ikke omfattes af andre former for beskyttelse. Det formål af almen interesse, som forfølges med registreringshindringen, opnås, hvis tegn, som har kendetegn, der normalt omfattes af andre former for beskyttelse, udelukkes fra varemærkeregistrering.

- [16] Ansøgeren iværksatte kassationsappel til prøvelse af den endelige afgørelse og nedlagde i denne forbindelse atter påstand om forelæggelse af et præjudicielt spørgsmål for Domstolen. I sit appelskrift gjorde ansøgeren gældende, at retten i anden instans tilsidesatte et grundlæggende procedurekrav, idet nævnte ret undersøgte registreringshindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2, litra b), tredje led, med hensyn til legetøj. Den sag, der blev ført ved kontoret, havde ikke til formål at undersøge, om varen får en væsentlig værdi af udformningen med hensyn til legetøj, og dermed kunne retten i anden instans ikke udtale sig om denne registreringshindring. Det fremgår af retten i anden instans' begrundelse, hvorefter offentligheden køber en dekorationsartikel på grund af dens ydre udseende, og dette i sig selv er tilstrækkeligt til at anvende registreringshindringen, at udformningen af dekorationsartikler *a priori* er udelukket fra varemærkeregistrering. I modsætning til Domstolens praksis undersøgte retten i anden instans ikke, om der forelå registreringshindringer for hver enkelt vare på listen, og nævnte rets konklusioner var ifølge de kriterier[, som nævnte ret anvendte,] ikke støttet på beviser, men derimod på formodninger. »Gömböcs« betydning som objekt beror ikke på dens kunstneriske funktion, men bestemmes derimod af videnskabelige og matematiske kriterier. Dermed er det ikke den tredimensionale form, der søges registreret, der gør legetøjet usædvanligt. Offentligheden køber ikke varen på grund af dens ydre udseende, men derimod fordi den gerne vil eje symbolet på en af vor tids største matematiske opdagelser. For så vidt angår dekorationsartiklerne får varen i denne sag ikke en væsentlig værdi af udformningen, men derimod af den matematiske opdagelse, som er blevet omdannet til et symbol. Med hensyn til legetøj og dekorationsartikler giver den udformning, som ønskes registreret, ikke varen en væsentlig værdi. Retten i anden instans har under henvisning til forsvaret af den offentlige interesse kategorisk afvist at registrere udformninger, der er beskyttet som design, som varemærke, selv om der ikke er retsgrundlag for at udelukke en parallel beskyttelse.

Anførte nationale bestemmelser

[17] Lov nr. XI af 1997 om beskyttelse af varemærker og geografiske betegnelser (varemærkeloven) i den affattelse, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen om varemærkeregistrering (den 5.2.2015).

[18] Varemærkelovens § 1 bestemmer følgende:

»1. Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille bestemte varer eller tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser.

2. Et varemærke kan navnlig bestå af følgende tegn:

[...]

d) flade eller tredimensionale figurer, herunder varens udformning eller præsentationsform.«

[19] Varemærkelovens § 2 er affattet således:

»1. Tegn, som ikke opfylder betingelserne i § 1, udelukkes fra registrering.

2. Udelukket fra registrering er:

[...]

b) tegn, som udelukkende består af

– en udformning, som følger af varens karakter, eller

– en udformning af en vare, som er nødvendig for at opnå et ønsket teknisk resultat, eller

– en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.«

[20] Gennemførelse af EU-retten

Varemærkelovens § 122 er affattet således:

»1. Denne lov gennemfører følgende EU-retsakter i ungarsk ret:

a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

b) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.«

Den Europæiske Unions Domstols praksis

- [21] Ifølge dommen i sagen Hauck GmbH & Co. KG mod Stokke A/S m.fl. (C-205/13) er det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle, eller som giver varen en væsentlig værdi som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), [andet og tredje led], at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes uden tidsbegrænsning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende (præmis 19 og 31).
- [22] I sag C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mod Remington Consumer Products Ltd., fastslog Domstolen, at formålet med registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), 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. Således ønskes det at undgå, at varemærkebeskyttelsen går videre end de tegn, der giver mulighed for at adskille en vare eller tjenesteydelse fra dem, der udbydes af konkurrenterne, og virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer de tekniske løsninger eller de nævnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemærkeindehaveren (præmis 78). Hvad angår tegn, der udelukkende består af en udformning af varen, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er det blevet fastslået, at denne bestemmelse har til formål at udelukke registrering af udformninger, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således at varemærkerettens iboende eneret ville være til hinder for, at konkurrenterne kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktion, eller i det mindste for, at de frit kan vælge den tekniske løsning, de måtte ønske at anvende for at inkorporere en sådan funktion i deres vare (præmis 79). Denne registreringshindring afspejler desuden det berettigede formål, at borgere ikke skal have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende (præmis 82). Forekomsten af denne registreringshindring udgør en hindring for registrering, selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger (præmis 83).
- [23] I dommen i sagen BVBA Management, Training en Consultancy mod Benelux-Merkenbureau (C-239/05) blev det fastslået, at når der ansøges om registrering af et varemærke for diverse varer eller tjenesteydelser, skal den kompetente myndighed kontrollere, at varemærket ikke er omfattet af nogen af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser og kan nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser (præmis 32). I andre sager har Domstolen i øvrigt udtalt, at de tre registreringshindringer i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), har selvstændig karakter, og at hver enkelt af dem skal finde anvendelse uafhængigt af de andre, samt at et tegn, der udelukkende består af varens udformning eller af en grafisk gengivelse af denne form, ikke kan registreres som varemærke, såfremt et eneste af de nævnte kriterier er opfyldt (dommen i sagen Hauck GmbH & Co. KG mod Stokke A/S m.fl. (C-205/13, præmis 39 og 40), og

dommen i de forenede sager Linde, Winward, Rado (C-53/01 – C-55/01, præmis 44)).

- [24] I sagen Simba Toys GmbH & Co. KG mod EUIPO (C-30/15 P) ophævede Domstolen Rettens dom på grund af den omstændighed, at Retten havde anvendt de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94, som svarer til de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), forkert. Ifølge denne dom bestod det omhandlede tegn af en konkret vares udformning og ikke af en abstrakt udformning, og dermed burde Retten have defineret den tekniske funktion af den omhandlede konkrete vare og have taget hensyn hertil i evalueringen af dette tegns væsentligste egenskabers funktionalitet (præmis 47). Det fremgår af Domstolens praksis, at den kompetente myndighed ved undersøgelsen af et tegns funktionelle kendetegn kan foretage en dybdegående undersøgelse, inden for hvis rammer der ud over den grafiske gengivelse og de eventuelle beskrivelser, der er blevet indgivet i forbindelse med indgivelsen af registreringsansøgningen, tages hensyn til elementer, der er nyttige til den passende identificering af det nævnte tegns væsentligste kendetegn (præmis 49). I andre sager (sag C-299/99 og forenede sager C-337/12 P – C-340/12 P) havde de kompetente organer ikke været i stand til at analysere den pågældende udformning alene ud fra dennes grafiske gengivelse uden at gøre brug af yderligere oplysninger om den konkrete vare (præmis 50).
- [25] I dommen i de forenede sager Pi-Design m.fl. mod Yoshida Metal Industry (C-337/12 P – C-340/12 P) forkastede Domstolen argumentet om, at undersøgelsen af de væsentlige funktionelle træk ved udformningen skal begrænses til den grafiske gengivelse, der er ansøgt om registrering af, og at der ikke skal tages hensyn til den pågældende vares faktiske udformning, og ophævede Rettens dom (præmis 52 og 61).
- [26] Ifølge dommen i sag C-205/13 pålægger direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), – i modsætning til den situation, der er omfattet af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b) – ikke en forpligtelse til ubetinget at tage opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds i betragtning (præmis 33). Den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er ikke et afgørende element ved anvendelsen af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. iii)], men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium i forbindelse med identifikationen af tegnets væsentlige kendetegn (præmis 34 og sag C-48/09, Lego Juris A/S mod KHIM, præmis 76). Der kan således tages hensyn til andre bedømmelseskriterier, såsom karakteren af den omhandlede kategori af varer, den omhandlede udformnings kunstneriske værdi, de særlige egenskaber ved denne udformning i forhold til andre udformninger, der almindeligvis er tilgængelige på det pågældende marked, den mærkbare prisforskel i forhold til lignende varer eller en markedsføringsstrategi, hvorved primært varens æstetiske egenskaber er fremhævet (præmis 35).

Behovet for at forelægge præjudicielle spørgsmål

[27] Med hensyn til de omhandlede registreringshindringer, som navnlig vedrører tredimensionale udformninger, er Domstolens praksis endnu ikke tilstrækkeligt udviklet eller udtømmende, således at det kan undgås, at der, på trods af et kendskab til Domstolens praksis, opstår spørgsmål om den retlige fortolkning, der kræver yderligere præciseringer. Følgende tvivlsspørgsmål kan opstå ved anvendelsen af lovgivningen:

- Foreligger der ved anvendelsen af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. ii),] en forpligtelse til kun at tage hensyn til de oplysninger, der kan udledes af den grafiske gengivelse, eller kan/skal der også tages hensyn til andre oplysninger?
- Med hensyn til et tegn, der består af en konkret vares udformning, hvilken betydning skal da tillægges den relevante kundekreds' opfattelse og de oplysninger, som denne råder over, ved anvendelsen af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), navnlig [nr. ii) og iii)]?
- Ved anvendelsen af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. iii)], hvilken betydning skal da tillægges den eksisterende parallelle beskyttelse og karakteren af den vare, som inkorporerer udformningen?

De forelagte spørgsmål udgør i praksis et problem ved anvendelsen af lovgivningen og er endnu ikke blevet besvaret fuldstændigt udtømmende i Domstolens principielle retningslinjer.

Det første præjudicielle spørgsmål

[28] Det tredimensionale tegn, som ønskes registreret for legetøj, der henhører under klasse 28, er et realistisk fotografi af den vare, der er kendt under navnet »Gömböc«. Varen er en konveks, ensartet og mono-monostatisk figur, som har ét stabilt og ét ustabil balancepunkt, dvs. i alt to balancepunkter. Det formelle design og den materielle strukturs kendetegn (den består af et ensartet materiale) sikrer, at figuren altid vender tilbage til sit stabile balancepunkt og rejser sig op. Det ønskede tekniske resultat består i, at den tredimensionale figur er i stand til at vende tilbage til sit stabile balancepunkt. Således består den vare, der er gengivet grafisk, udelukkende af vares udformning, der er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat. Dette tekniske resultat fremgår imidlertid ikke af den grafiske gengivelse af udformningen af den vare, der optræder på det trykte billede, der er vedlagt registreringsansøgningen.

[29] Ansøgerens vare, der er kendt under navnet »Gömböc«, kan genkendes i tegnet. Ifølge ansøgerens oprindelige erklæring ønskede denne en beskyttelse af vares udformning. Flere publikationer har berettet om tilblivelsen af »Gömböc«, varen har fået meget presseomtale og præsenteres desuden på et websted, der indeholder oplysninger, der specifikt er rettet mod offentligheden (www.gomboc.eu). Dermed

ved den relevante kundekreds (som er interesseret i varen), at »Gömböcs« særlige formelle design og ensartede materielle struktur sikrer, at objektet altid finder det stabile balancepunkt. Ifølge kontoret var det berettiget at tage hensyn til dette kendskab ved vurderingen af funktionen. Retten i første instans fastslog, at det tekniske resultat, der ønskes med udformningen, kan bestemmes på grundlag af den grafiske gengivelse af tegnet, selv om udformningen ikke i sig selv er tilstrækkelig til at opnå dette resultat, fordi dette også forudsætter et andet kendetegn, som ikke fremgår af den grafiske gengivelse. Ifølge retten i anden instans' restriktive fortolkning skal og kan der imidlertid kun tages hensyn til den grafiske gengivelse, og det er i denne konkrete sag på grundlag af gengivelsen af varen og det realistiske fotografi ikke muligt at fastslå, hvilken funktion der udgør den egenskab, der er kendetegnet for det gengivne objekt, altså at objektet altid rejser sig op, og dermed er det ikke muligt at undersøge det ønskede tekniske resultat.

- [30] Ifølge Domstolens praksis skal opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds ikke ubetinget tages i betragtning ved anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium (sag C-205/13, præmis 33 og 34). Ved et tegn, der består af en konkret vares udformning, når det ikke er muligt at analysere den pågældende udformning alene ud fra dennes grafiske gengivelse, anses det derimod for berettiget at gøre brug af yderligere oplysninger om den konkrete vare ved undersøgelsen af et tegns funktionelle kendetegn (sag C-30/15 P).
- [31] Med hensyn til udformningen af en vare, som er blevet alment kendt som et empirisk svar på et teoretisk problem inden for en videnskabsgren, kan det være nødvendigt at vurdere det kendskab, som den relevante kundekreds har til varen, ved fastlæggelsen af tegnets kendetegn. Denne mulighed kan også begrundes af den omstændighed, at den grafiske gengivelse i dette tilfælde kun viser den tredimensionale figur fra én synsvinkel, og at figurens samlede formelle design dermed ikke er synligt. Udvidelsen af beskyttelsen til et varemærke, der opnås på denne måde, ville dermed være alt for bred, eftersom beskyttelsen ud over »Gömböcs« også ville omfatte varer, som blot har én profil, der er identisk med eller ligner det objekt, der er gengivet grafisk i det trykte billede.
- [32] Formålet med dette spørgsmål er at afgøre,
- a) hvorvidt spørgsmålet, om udformningen er nødvendig for at opnå det ønskede tekniske resultat ved et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, kun kan undersøges på grundlag af de kendetegn, der kan bestemmes ud fra den grafiske gengivelse, der fremgår af registreringen, eller
 - b) såfremt det på grundlag af den grafiske gengivelse ikke er muligt at fastslå det ønskede tekniske resultat, men den relevante kundekreds ved, at den gengivne udformning, sammen med en anden egenskab, der ikke er gengivet grafisk (kendetegnet vedrørende den materielle struktur), er nødvendig for at opnå dette

resultat, om dette kendskab hos forbrugerne kan tages i betragtning ved undersøgelsen af registreringshindringen.

Det andet præjudicielle spørgsmål

- [33] For så vidt angår de dekorationsartikler, der henhører under klasse 14 og klasse 21, fastslog retten i første instans på grundlag af det kendskab, som den relevante kundekreds har til varen, at den matematiske opdagelse, hvorved historiske videnskabelige spørgsmål besvares, giver varen en væsentlig værdi, og at den vare, der er gengivet i tegnet, er blevet et håndgribeligt symbol på denne opdagelse.
- [34] Spørgsmålet har, også med hensyn til fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), [nr. iii)], til formål at afgøre om det kendskab, som køberen har til den vare, der er gengivet grafisk, kan tages i betragtning ved undersøgelsen af registreringshindringen. Altså, om registreringshindringen kun kan anvendes, når det kan fastslås, at udformningen giver varen en væsentlig værdi på grundlag af den relevante kundekreds' kendskab, såfremt tegnet udelukkende består af varens udformning.

Det tredje præjudicielle spørgsmål

- [35] Med hensyn til litra a):

Alle former for beskyttelse af industriel ejendomsret komplementerer hinanden på en nyttig måde, og én og samme vare kan være omfattet af forskellige former for beskyttelse på én gang. Ifølge Domstolens afgørelser kan en registrering som varemærke ikke bevirke, at dets indehaver får en tidsubegrænset eneret, hvorved den begrænsede varighed af monopoler, som patenter, brugsmønstre eller design medfører, omgås.

Den tredimensionale figur, som det omhandlede tegn er en gengivelse af, er allerede omfattet af beskyttelsen af design. Denne form for beskyttelse kan ydes til varer, som ud over at opfylde andre krav har en individuel karakter. For så vidt angår dekorationsartikler giver den individuelle udformning, som varens skaber har udtænkt som en æstetisk egenskab, *a priori* varen en væsentlig værdi.

Spørgsmålet har til formål at afgøre, om udformningen af en vare, der allerede er omfattet af beskyttelsen af design, for så vidt angår varer, hvis eneste funktion er at være dekorative (dekorationsartikler), ikke *a priori* kan registreres som et varemærke på grundlag af den allerede oplyste individuelle karakter.

- [36] Med hensyn til litra b):

For så vidt angår dekorationsartikler er den eneste funktion at være dekorativ, idet varens udformning er et æstetisk kendetegn, der i sig selv kan give varen en

væsentlig værdi, som er grunden til, at køberen erhverver varen. Spørgsmålet har til formål at afgøre, om den omhandlede registreringshindring kan anvendes ved en vare, hvis udformning udelukkende skyldes et æstetisk udseende og en dekorativ funktion, altså om der nødvendigvis må gives afslag på registrering af de tredimensionale udformninger, som ønskes beskyttet som dekorationsartikler.

Budapest, den 6. februar 2019

[udelades]

[underskrifter]

ARBEJDSDOKUMENT