

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
PHILIPPE LÉGER  
fremsat den 15. januar 2004<sup>1</sup>

1. Den foreliggende sag rejser på ny spørgsmålet om, hvorvidt farver i sig selv, det vil sige uden form eller kontur, kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF<sup>2</sup>. Domstolen udtalte sig i dom af 6. maj 2003, Libertel<sup>3</sup>, om, hvorvidt en farve i sig selv opfylder betingelserne i denne artikel. I den foreliggende sag har Bundespatentgericht (forbundsdomstol for immaterialret) (Tyskland) spurgt, om to farver i sig selv, det vil sige to farver i sig selv uden form og kontur og uden nogen bestemt indbyrdes orden, kan udgøre et varemærke i henhold til den nævnte artikel 2.

lovgivninger om varemærker, som kan fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet<sup>4</sup>. Direktivet tilsigter indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes nationale lovgivning om varemærker, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion<sup>5</sup>. Direktivet indeholder bestemmelser, der definerer betingelserne for registrering af et varemærke<sup>6</sup>, og bestemmelser, der fastlægger den beskyttelse, som korrekt registrerede varemærker nyder<sup>7</sup>.

3. Direktivets artikel 2 definerer de tegn, der kan udgøre et varemærke. Artiklen har følgende ordlyd:

## I — Retsforskrifter

### A — Fællesskabsretten

2. Direktivet har til formål at fjerne de forskelligheder mellem medlemsstaternes

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

1 — Originalsprog: fransk.

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

3 — Sag C-104/01, Sml. I, s. 3793.

4 — Første betragtning til direktivet.

5 — Tredje betragtning til direktivet.

6 — Syvende betragtning til direktivet.

7 — Niende betragtning til direktivet.

varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

4. Direktivets artikel 3 opregner de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der kan gøres gældende mod registreringen af et varemærke. Denne artikel bestemmer i stk. 1, litra b), at varemærker, der mangler fornødent særpræg, kan udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige, hvis de allerede er registreret.

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

## B — *National ret*

6. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen<sup>8</sup> (den tyske varemærkelov) af 25. oktober 1994, der gennemførte direktivet i tysk ret, og som

trådte i kraft den 1. januar 1995<sup>9</sup>, fastlægger i § 3 de tegn, der kan beskyttes som varemærke, nemlig »alle tegn, navnlig [...] farver og farvesammensætninger [...], for så vidt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

7. Markengesetz' § 8 bestemmer, at tegn, der ikke kan gengives grafisk og mangler fornødent særpræg for de pågældende varer eller tjenesteydelser, ikke kan beskyttes ved registrering som varemærke i henhold til § 3. Det bestemmes ligeledes, at disse registreringshindringer ikke finder anvendelse, hvis varemærket forud for tidspunktet for afgørelsen om registreringen som følge af dets anvendelse for de varer eller tjenesteydelser, som det er ansøgt for, er indarbejdet i den relevante kundekreds.

## II — De faktiske omstændigheder og tvisten i hovedsagen

8. Den 22. marts 1995 indleverede selskabet Heidelberger Bauchemie GmbH<sup>10</sup> en ansøgning til Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) om registrering af farverne blå og gul som

8 — Herefter »Markengesetz«.

9 — BGBl. 1994 I, s. 3082.

10 — Herefter »Heidelberger Bauchemie«.

varemærke. I den del af ansøgningen, hvor varemærket skal gengives, fandtes et stykke rektangulært papir, hvoraf den øverste del var en blå farve og den nederste del en gul farve. Varemærket blev beskrevet på følgende måde:

»Det ansøgte varemærke er ansøgerens firmafarver, der anvendes på enhver tænkelig måde, navnlig til emballage og etiketter.

Farvernes nøjagtige betegnelser er følgende:

RAL 5015/HKS 47 — blå

RAL 1016/HKS 3 — gul.«

9. Den omtvistede ansøgning omhandlede et større antal varer til brug ved bygningsarbejder, såsom blandingsstoffer, klæbemidler, harpiks, materiale til smøring, rengøring, isolering og fugeudfyldning, maling, lak, varmeisoleringsmateriale, byggematerialer, cement, kit og trykluftspistoler samt projektiionsapparater.

10. Ved afgørelse af 18. september 1996 afviste Deutsches Patent- und Markenamt ansøgningen, da det pågældende tegn ikke var egnet til at udgøre et varemærke. Myndigheden anførte, at konturløse, abstrakte farver eller farvesammensætninger uden en bestemt form eller præsentation ikke kan anses for tegn, der kan opnå beskyttelse som varemærker i henhold til Markengesetz' § 3.

11. Heidelberger Bauchemie henviste herefter til afgørelse af 10. december 1998<sup>11</sup> fra Bundesgerichtshof vedrørende »farvemærket sort/gul«, hvori retten anerkendte, at abstrakte, konturløse farver og farvesammensætninger kunne udgøre et varemærke.

12. Ved afgørelse af 2. maj 2000 afviste Deutsches Patent- und Markenamt atter ansøgningen, da varemærket manglede ethvert særpræg, selv om myndigheden anerkendte, at betingelserne i Markengesetz' § 3 var opfyldt.

13. Heidelberger Bauchemie påklagede denne afgørelse til Bundespatentgericht.

<sup>11</sup> — GRUR 1999, s. 491.

### III — Den præjudicielle anmodning

14. Ved afgørelse af 22. januar 2002, indgået til Domstolen den 20. februar 2002, besluttede Bundespatentgericht at udsætte sagen og at forelægge Domstolen denne præjudicielle anmodning.

15. Ifølge forelæggelseskendelsen står Bundespatentgericht over for følgende problemstilling. Indtil vedtagelsen af den nye tyske varemærkelov blev en abstrakt farve eller farvesammensætning ikke anset for egnet til at kunne udgøre et varemærke i henhold til national ret. Farver kunne kun beskyttes i den konkrete form, hvori de blev brugt. Efter vedtagelsen af den nye lov anerkender hovedparten af teorien, at en abstrakt farve eller farvesammensætning alligevel kan udgøre et varemærke. Dette er ligeledes Bundesgerichtshofs synspunkt.

16. Bundespatentgericht er ikke desto mindre af den opfattelse, at dette synspunkt støder på alvorlige retlige hindringer. Ifølge Bundespatentgericht giver et abstrakt farvemærke mulighed for et utal af forskellige udformninger. Der er således tale om en option på varemærker, hvis udformning skal fastlægges senere, og hvor kun farven er defineret. Det er således tvivlsomt, om et abstrakt farvemærke er et tegn i henhold

denne bestemmelse, og om det kan anses for at have fornødent særpræg.

17. Endvidere støder registreringen af abstrakte farver som varemærker ifølge Bundespatentgericht mod bestemthedsprincippet, hvorefter en varemærkeansøgning skal gøre det muligt klart at definere det, der er genstand for beskyttelse. For at opfylde dette krav bestemmes det i direktivets artikel 2, at det pågældende tegn skal kunne gengives grafisk. Dette krav har ligeledes til formål at muliggøre en bedømmelse af registreringshindringerne i direktivets artikel 3 og 4 samt den reelle brug, der kræves i direktivets artikel 10. Farveprøver og deres betegnelse med en international farvekode udgør dermed ikke en grafisk gengivelse i henhold til direktivets artikel 2, da et sådant varemærke faktisk kan gengives i uendeligt mange forskellige former.

18. Det er på baggrund af ovenstående betragtninger, at Bundespatentgericht har besluttet at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Kan abstrakte og konturløse farver eller farvesammensætninger, hvoraf der ansøges om registrering som varemærke, og hvis farvenuancer i forbindelse med indgivelse af en farveprøve (et farveeksempel) er beskrevet sprogligt samt præcist angivet med

reference til et anerkendt farveklassificeringssystem, anses for at opfylde de krav, der stilles for at kunne registreres som varemærke i [direktivets] artikel 2 [...]?

landen (Nederlandene) stillede flere præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt en farve i sig selv uden rumlige begrænsninger kan have fornødent særpræg for bestemte varer eller tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), og i bekræftende fald, under hvilke betingelser.

Kan et sådant såkaldt »(abstrakt) farvemærke« ved anvendelsen af direktivets artikel 2 navnlig anses for

- a) et tegn
- b) at have fornødent særpræg til at angive oprindelsen
- c) at kunne gengives grafisk?»

20. Domstolen fandt, at det ved behandlingen af disse spørgsmål var nødvendigt indledningsvis at fastslå, om en farve i sig selv kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2. Domstolen anførte, at en farve i sig selv med henblik herpå skal opfylde tre betingelser: For det første skal den udgøre et tegn, for det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk, og for det tredje skal dette tegn være egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders<sup>12</sup>.

#### IV — Libertel-dommen og Domstolens fortolkning af direktivets artikel 2

19. Domstolen har efter forelæggelseskendelsen afsagt den nævnte Libertel-dom. I denne sag vedrørte tvisten i hovedsagen varemærkeregistriering af farven orange i sig selv for varer og tjenesteydelser på telekommunikationsområdet. Hoge Raad der Neder-

21. Domstolen bemærkede vedrørende den første betingelse, at selv om en farve i sig selv ikke kan antages at udgøre et tegn, da en farve normalt er en almindelig egenskab ved en ting, kan den imidlertid i forbindelse med en vare eller tjenesteydelse udgøre et tegn<sup>13</sup>.

12 — Libertel-dommen, præmis 23-42.

13 — Samme dom, præmis 27.

22. Vedrørende den anden betingelse redegjorde Domstolen for, at en farve i sig selv kan gengives grafisk ved hjælp af en international anerkendt farveidentificeringskode og i visse tilfælde sammen med en farveprøve og en sproglig beskrivelse heraf<sup>14</sup>.

23. Domstolen fandt vedrørende den tredje betingelse, at det ikke kan udelukkes, at der er situationer, hvor en farve i sig selv kan angive oprindelsen af en virksomheds varer eller tjenesteydelser<sup>15</sup>.

24. Domstolen konkluderede, at en farve i sig selv under ovennævnte betingelser kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2<sup>16</sup>.

25. På baggrund af disse betragtninger behandlede Domstolen herefter de af Hoge Raad der Nederlanden forelagte præjudicielle spørgsmål for så vidt angår de kriterier, der skal tages i betragtning af de nederlandske myndigheder ved vurderingen af det fornødne særpræg ved en farve i sig selv i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører.

26. For det første fandt Domstolen, at der ved vurderingen af det fornødne særpræg, som en farve i sig selv kan have for visse bestemte varer eller tjenesteydelser, må anerkendes en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret<sup>17</sup>. Domstolen tilføjede, at jo større antallet er af varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, desto mere vil den eneret, som varemærket eventuelt giver indehaveren, kunne være overdreven og derved stride imod en ordning med loyal konkurrence<sup>18</sup>.

27. For det andet anførte Domstolen, at en farve i sig selv kan anerkendes at have fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 3, på betingelse af at den ud fra den relevante kundekreds' synspunkt er egnet til at identificere den i registreringsansøgningen omhandlede vare eller tjenesteydelse. Domstolen præciserede, at en farve i sig selv kun kan antages at have fornødent særpræg før brug i undtagelsestilfælde, navnlig når antallet af varer og tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for, er meget begrænset, og det relevante marked er meget specifikt. Et

14 — Samme dom, præmis 31-37.

15 — Samme dom, præmis 40 og 41.

16 — Samme dom, præmis 42.

17 — Samme dom, præmis 55.

18 — Samme dom, præmis 56.

sådan fornødent særpræg kan bl.a. erhverves efter en normal tilvænningsproces hos den relevante kundekreds<sup>19</sup>.

28. For det tredje redegjorde Domstolen for, at det forhold, at der er ansøgt om registrering af en farve i sig selv som varemærke for en lang række varer og/eller tjenesteydelser sammen med andre omstændigheder i det enkelte tilfælde, er relevant både for bedømmelsen af, om den pågældende farve har fornødent særpræg, og for bedømmelsen af, om registreringen strider imod den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, varemærket søges registreret for<sup>20</sup>.

29. For det fjerde præciserede Domstolen, at vurderingen af en farves fornødne særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), nødvendigvis skal udgøre en konkret vurdering.

30. Libertel-dommen er en af tre domme, hvori Domstolen har præciseret, hvilke tegn

eller angivelser der kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2.

31. I dom af 12. december 2002, Sieckmann<sup>21</sup>, der er den første af dommene, vedrørte tvisten spørgsmålet, om en duft kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2<sup>22</sup>. Domstolen fandt, at denne bestemmelse ikke udelukker duftmærker<sup>23</sup>, men at kravet om, at et tegn skal kunne gengives grafisk, ikke opfyldes ved hjælp af en kemisk formel, en beskrivelse med ord, en deponering af en duftprøve eller en kombination af disse<sup>24</sup>.

32. I dom af 27. november 2003, Shield Mark<sup>25</sup>, udtalte Domstolen sig om muligheden for at registrere lydmærker<sup>26</sup>. Domstolen fandt, at lyde kan udgøre et varemærke<sup>27</sup>. Domstolen præciserede, at kravet om grafisk gengivelse er opfyldt, når tegnet gengives ved hjælp af et nodesystem opdelt i takter sammen med den nøgle, der bestem-

21 — Sag C-273/00, Sml. I, s. 11737, præmis 46-55.

22 — Tvisten i hovedsagen vedrørte Deutsches Patent- und Markenamts afvisning af at registrere det rene kemiske stof methylcinnamat (kanelsyremethylester), hvis kemiske formel er  $C^6H^5-CH=CHCOOCH^3$ . Ansøgeren havde ligeledes indleveret en beholder med en duftprøve og præciseret, at duften sædvanligvis vil kunne beskrives som »balsamisk-frugtig med et let anstrøg af kanel«.

23 — Præmis 44.

24 — Præmis 73.

25 — Sag C-283/01, Sml. I, s. 14313.

26 — Tvisten i hovedsagen vedrørte gyldigheden af fjorten lydmærker, der var registreret af Benelux-Varemærkemyndigheden, hvoraf elleve udgjordes af de første toner i Ludwig van Beethovens klaverstykke »Für Elise«, og de tre andre af en hanes galen.

27 — Præmis 35.

19 — Samme dom, præmis 66 og 67.

20 — Samme dom, præmis 71.

mer intonationen, de tegn, der angiver rytmen, og den relative værdi af hver node samt de instrumenter, der skal fortolke tegnet. Derimod er dette krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, herunder onomatopoeitikon, angivelse af melodien eller en sekvens af musknoder uden anden præcisering<sup>28</sup>.

33. Ved skrivelse af 8. maj 2003 videresendte Domstolen *Libertel-dommen* til Bundespatentgericht og spurgte denne ret, om den fastholdt forelæggelseskendelsen. Ved skrivelse af 15. maj 2003 svarede Bundespatentgericht, at den fastholdt de præjudicielle spørgsmål.

## V — Bedømmelse

34. Som det med rette er anført af Bundespatentgericht i forelæggelseskendelsen, har synspunktet om, at to farver i sig selv er et tegn, der kan udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, ikke afgørende støtte i de relevante tekster. Selv om det er korrekt,

at listen over tegn i denne artikel ikke er udtømmende, er det ikke mindre korrekt, at artiklen ikke nævner farver<sup>29</sup>.

35. Hvad dernæst angår aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er kendt under navnet TRIPs-aftalen, som Fællesskabet og medlemsstaterne har tiltrådt<sup>30</sup>, kan det ikke udledes af udtrykket »farvekombinationer« i artikel 15<sup>31</sup>, at parterne i aftalen udtrykkeligt har villet anføre, at to eller flere farver i sig selv, uden nogen bestemt indbyrdes orden, kan udgøre et varemærke. Ordet »kombination« har nemlig ikke præcis den samme betydning på de

29 — I *Libertel-dommen* (præmis 25) fandt Domstolen, at den fælles erklæring fra Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, der er optaget i Rådets mødeprotokol for direktivets vedtagelse, og hvorefter det er deres »opfattelse, at artikel 2 ikke udelukker muligheden for [...] at registrere en sammensætning af farver eller en farve alene som varemærke [...] på betingelse af, at sådanne tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders«, ikke kunne anvendes ved fortolkningen af denne artikel.

30 — Aftalen er et bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der er underskrevet af Fællesskabets repræsentanter og af medlemsstaterne. Aftalen er indgået på Det Europæiske Fællesskabs vegne, for så vidt angår de områder, der hører under dets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 (EFT L 336, s. 1 og s. 214), der trådte i kraft den 1.1.1995.

31 — Artikel 15, stk. 1, definerer de tegn, der kan nyde beskyttelse som varemærker på følgende måde: »Ethvert mærke og enhver kombination af mærker, hvorved en virksomheds varer eller tjenesteydelser kan sondres fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, skal kunne udgøre et varemærke. Sådanne mærker, navnlig ord inkl. personnavne, bogstaver, talangivelser, figurative elementer og farvekombinationer samt alle kombinationer af sådanne mærker, skal kunne registreres som varemærker. Dersom mærkerne ikke i sig selv kan sondre de pågældende varer eller tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser, kan medlemmerne gøre berettigelsen til registrering afhængig af sondringer, der fremkommer ved brugen. Medlemmerne kan gøre det til en betingelse for registrering, at mærkerne kan opfattes visuelt.«

28 — Præmis 59.

tre sprog, hvorpå TRIPs-aftalen er affattet, og som har samme vægt<sup>32</sup>. Mens ordet »combination« på engelsk og »combinaciones« på spansk ikke henviser til et system eller en særlig fordeling, idet de blot kan betegne »two or more things joined together to form a single unit«<sup>33</sup> og »unión de dos cosas en un mismo sujeto«<sup>34</sup>, har det franske udtryk »combinaison« en snævrere betydning, da det defineres som »un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé«<sup>35</sup>.

36. Derimod forekommer det under henvisning til præmisserne i Libertel-dommen og Domstolens meget vide fortolkning af direktivets artikel 2 ikke usandsynligt, at dommens analyse af, at en farve i sig selv kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 2, kan overføres på to farver i sig selv.

37. Hvad således angår den første betingelse, hvorefter der skal være tale om et tegn, kan Domstolens udtalelse om, at en farve i sig selv alt efter den situation, hvori den bruges, kan angive oprindelsen af en virksomheds varer eller tjenesteydelser, overføres på to farver i sig selv. I visse situationer, navnlig

når de indbyrdes ordnes på en bestemt måde, kan to farver udgøre et tegn. Ligeledes kan to farver i sig selv — i overensstemmelse med Libertel-dommen — gengives grafisk, hvilket er i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 2, idet de kan betegnes med en internationalt anerkendt farvekode. Hvad endelig angår den tredje betingelse om fornødent særpræg anførte Domstolen meget generelt, at »farver i sig selv kan være egnede« til at have et sådant særpræg.

38. Ovennævnte retspraksis vil dermed føre til, at de af Bundespatentgericht stillede spørgsmål skal besvares med, at to farver i sig selv, hvis farvenuancer beskrives med indgivelse af en farveprøve og er præcist angivet med reference til et anerkendt farveklassificeringssystem, opfylder de betingelser for at udgøre et varemærke, der findes i direktivets artikel 2, idet de kan anses for et tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk<sup>36</sup>.

32 — Der er tale om spansk, fransk og engelsk.

33 — *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, udg. 2000.

34 — RAE, *Vigesima Edición* 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, udg. 1993, og *Le Grand Robert de la langue française*, under ledelse af Alain Rey, udg. 2001.

36 — Dette er holdningen hos De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i dom af 25.9.2002, sag T-316/00, Viking-Umwelttechnik mod KHIM, Sml. II, s. 3715 (sammenstilling af grøn og grå), og af 9.7.2003, sag T-234/01, Andreas Stihl mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser (kombination af orange og grå), hvori Retten udtalte, at farver eller kombinationer af farver i sig selv kan udgøre EF-varemærker i henhold til artikel 4 i Rådets direktiv (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) med senere ændringer, der er formuleret på samme måde som direktivets artikel 2. Det skal imidlertid erindres, at spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere farver kan udgøre et varemærke, ikke blev drøftet for Retten i nogen af de nævnte sager.

39. Det kan ligeledes udledes af denne retspraksis, at det tilkommer de kompetente tyske myndigheder at vurdere, om farverne blå og gul i sig selv kan registreres som varemærke for de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, idet der skal tages hensyn til de kriterier, som Domstolen opregnede i Libertel-dommen. Myndighederne skal således tage hensyn til alle sagens omstændigheder, navnlig den brug, der er gjort af farverne, den almene interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over disse farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer af samme art, og endelig det antal varer, som registreringen er ansøgt for, idet dette sidste kriterium er relevant både ved vurderingen af de pågældende farvers særpræg og den almene interesse i at holde dem til rådighed.

40. Jeg kan ikke tilslutte mig denne retspraksis. Selv om begrundelsen for min opfattelse af, at to farver i sig selv ikke opfylder de nævnte betingelser i direktivets artikel 2, i det væsentlige stemmer overens med min begrundelse i Libertel-sagen, er det min opfattelse, at de særlige omstændigheder i den foreliggende tvist, navnlig at der er tale om en ansøgning om registrering af to farver i sig selv, og at Bundespatentgericht har fastholdt den præjudicielle forelæggelse på trods af Libertel-dommen, indebærer, at Domstolen skal genoverveje spørgsmålet.

41. Jeg skal ikke her gengive alle de forhold, jeg redegjorde for i mit forslag til afgørelse i Libertel-sagen. Jeg skal anmode Domstolen om, såfremt der er behov herfor, at henholde sig til dette forslag til afgørelse. Jeg vil her kun redegøre for den væsentligste begrundelse for, hvorfor to farver i sig selv efter min opfattelse ikke opfylder betingelserne i direktivets artikel 2. Jeg vil ligeledes anføre, hvorfor den modsatte løsning efter min opfattelse strider mod direktivets formål.

#### *A — Betingelserne i direktivets artikel 2*

42. Som jeg allerede har anført, har Heidelberger Bauchemie ansøgt om varemærke-registrering af farverne blå og gul, således som de er gengivet i selskabets registreringsansøgning og betegnet med deres reference i RAL-klassificeringen og uden nogen bestemt indbyrdes orden. Som Bundespatentgericht meget klart har redegjort for, skal en sådan ansøgning analyseres på den måde, at ansøgeren har anmodet om beskyttelse af farver i sig selv på generel og abstrakt vis uden en afgrænsning til hverken to eller tre former eller sammensætninger, det vil sige uden begrænsning for så vidt angår gengivelse, former, præsentationsmåde eller sammensætning. I et sådant tilfælde ønsker ansøgeren at kunne bruge farverne på den

måde, han vil, som betegnelse for de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, og han ønsker at være beskyttet for alle disse former for brug. Beskyttelsesobjektet er dermed brugen af de to farver som betegnelse for de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, uanset den indbyrdes orden, hvori disse farver kan forekomme på varerne<sup>37</sup>.

43. Det er på baggrund af disse forhold min opfattelse, at betingelserne i direktivets artikel 2 ikke er opfyldt. Jeg begynder med betingelsen om at være egnet til at have fornødent særpræg, der udgør varemærkets væsentligste træk.

1) Eget til at have fornødent særpræg

44. Når registreringsansøgningen vedrører to farver i sig selv, har ansøgningen, som redegjort for, til formål at opnå eneret til

37 — En sådan ansøgning adskiller sig derfor fra en ansøgning om registrering af varemærker, der omfatter farver, der bruges på en vare på en bestemt måde, således som det var tilfældet i de sager, Retten har taget stilling til, og som vedrørte vasketabletter til vaskemaskine og opvaskemaskine (jf. bla. domme af 19.9.2001, sag T-335/99, Henkel mod KHIM, Sml. II, s. 2581 (rektangulær rød og hvid tablett), og sag T-30/00, Henkel mod KHIM, Sml. II, s. 2663 (gengivelse af et vaskemiddel). I disse sager var der tale om tredimensionale varemærker eller figurmærker i form af selve udformningen eller en perspektivisk gengivelse af en tablett med to lag i forskellige farver). Ansøgningen i hovedsagen kan derimod sammenlignes med ansøgningerne i de sager, der gav anledning til dommene i sagen Viking-Umwelttechnik mod KHIM (sammenstilling af grøn og grå) og i sagen Andreas Stihl mod KHIM (kombination af orange og grå), hvori sagsøgerne havde anmodet Kontoret for Harmonisering i det Indre marked (Varemærker og Design) (KHIM) om at registrere to farver, dels grøn og grå, dels orange og grå, uden nogen bestemt indbyrdes orden mellem de nævnte farver, som EF-varemærker.

disse farver, uanset den indbyrdes orden, hvori de kan forekomme, for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen. Bedømmelsen af farvernes evne til at have fornødent særpræg i henhold til direktivets 2 fører helt logisk til en besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt to farver er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, uanset den indbyrdes orden, hvori de forekommer i forbindelse med disse varer eller tjenesteydelser.

45. Det er min opfattelse, at dette spørgsmål skal besvares benægtende. Mulighederne for indbyrdes at ordne to farver i forbindelse med en vare eller en tjenesteydelse er nemlig i praksis ubegrænset. Indehaveren af et varemærke, der udgøres af farverne blå og gul i sig selv, kan anvende dem uden på de pågældende varer eller på deres emballage ved at skifte mellem blå og gule striber eller med geometriske former, såsom blå cirkler på en gul baggrund osv. Det helhedsindtryk, disse farver giver, og dermed deres evne til at have fornødent særpræg, er meget forskellig alt efter den indbyrdes orden, indehaveren har valgt, og forholdet mellem disse farver.

46. Som Domstolen redegjorde for i Libertel-dommen, er farver velegnede til at formidle bestemte associationer og kan vække følelser, men de er derimod ikke efter

deres natur egnede til at videregive præcise oplysninger. Dette er så meget desto mindre tilfældet, som de ofte anvendes i reklamer og i markedsføringen af varer og tjenesteydelser på grund af deres tiltrækningskraft, men uden et præcist budskab<sup>38</sup>. Det er derfor kun inden for rammerne af en vis bestemt indbyrdes orden, at to farver sammen kan have fornødent særpræg.

47. Hvis det anerkendes, at to farver i sig selv er egnede til at have fornødent særpræg, da de kan opfylde denne betingelse, men udelukkende inden for rammerne af en vis bestemt indbyrdes orden, indebærer det efter min opfattelse en manglende hensyntagen til selve genstanden for registreringsansøgningen, der har til formål at opnå eneret til alle de mulige former, hvorunder farverne kan forekomme. I tilfælde af et ordmærke indebærer dette, at det anerkendes, at flere bogstaver kan have fornødent særpræg, og at hver af dem kan være genstand for eneret-tigheder, idet de — i og med at de danner et bestemt ord — er egnede til at have fornødent særpræg.

48. I modsætning til det af Heidelberger Bauchemie påståede og Domstolens hold-

ning i Libertel-dommen<sup>39</sup> er det heller ikke min opfattelse, at en eller flere farver i sig selv kan opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf. Som Heidelberger Bauchemie meget ærligt har anført i selskabets skriftlige indlæg<sup>40</sup> og under retsmødet, tager virksomheder, der ønsker at vænne kundekredsen til virksomhedens farver og anvende disse farver til at identificere deres varer, sig i agt for at anvende former, der ikke kan angive oprindelsen, og derfor vil farverne altid blive anvendt inden for rammerne af en bestemt udformning. Dette er ligeledes Rettens analyse i dommene i sagen Viking-Umwelttechnik mod KHIM (sammenstilling af grøn og grå)<sup>41</sup> og i sagen Andreas Stihl mod KHIM (kombination af orange og grå)<sup>42</sup>, hvori Retten fandt, at en vilkårlig fordeling af farverne på varerne kan resultere i mange forskellige udformninger, som ikke gør det muligt for forbrugeren at opfatte og huske en bestemt kombination, som han umiddelbart og med sikkerhed ville kunne benytte med henblik på at gentage en bestemt købsoplevelse.

49. Denne vurdering kan generaliseres. Det er min opfattelse, at en tilvænningsproces kun kan føre til, at en eller flere farver opnår fornødent særpræg, hvis de er blevet anvendt i forbindelse med den samme vare eller den samme tjenesteydelse under identiske eller tilstrækkeligt lignende omstændigheder. Denne proces kan ligeledes kun føre til dette resultat for varer eller tjenesteydelser, der tilhører forskellige kategorier, hvis de omstændigheder, hvorunder farverne forekommer i forbindelse med en helhed af de

39 — Præmis 67.

40 — Side 7.

41 — Præmis 34.

42 — Præmis 37.

38 — Præmis 40.

pågældende varer eller tjenesteydelser, har så mange fælles træk, at det giver forbrugerne mulighed for at opfatte, at de alle er af samme oprindelse. Jeg mener med andre ord ikke, at forbrugernes tilvænning til en virksomheds farver gør det muligt at antage, at de samme forbrugere kan genkende den virksomheds varer eller tjenesteydelser, uanset i hvilken indbyrdes orden disse farver efterfølgende anvendes i forbindelse med de pågældende varer og tjenesteydelser.

50. Det er således på baggrund af ovenstående betragtninger min opfattelse, at to farver i sig selv ikke kan anses for at være egnede til at have fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 2. Deres evne til at opfylde den anden betingelse om grafisk gengivelse forekommer mig at være endnu mere tvivlsom.

## 2) Den grafiske gengivelse

51. Det fremgår af retspraksis, at den grafiske gengivelse, der kræves efter direktivets artikel 2, skal gøre det muligt at gengive tegnet visuelt, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, således at det kan

identificeres præcist, idet gengivelsen skal være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv<sup>43</sup>.

52. Det følger ligeledes af ovennævnte retspraksis, at dette krav navnlig skal opfylde følgende to formål. Det første er at give de kompetente myndigheder mulighed for at foretage den forudgående undersøgelse af registreringsansøgninger, at offentliggøre dem samt at føre et præcist og formålstjenligt varemærkerregister. Det andet formål, der i vidt omfang afhænger af, at det første formål er opfyldt, er at give de erhvervsdrivende mulighed for at kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder<sup>44</sup>. Registreringsordningen for varemærker bidrager dermed til retssikkerheden<sup>45</sup>.

53. I modsætning til Domstolens opfattelse i Libertel-dommen mener jeg ikke, at betegnelsen af en farve med en international anerkendt farvekode og så meget desto mere en sådan betegnelse af to farver giver mulighed for, at de ovenfor opregnede kriterier opfyldes. Opfyldelsen af disse formål indebærer, at de kompetente myndigheder

43 — Sieckmann-dommen, præmis 46-55, Libertel-dommen, præmis 28 og 29, og Shield Mark-dommen, præmis 51.

44 — Sieckmann-dommen, præmis 48-51.

45 — Samme dom, præmis 37.

og de andre erhvervsdrivende kan bedømme, om et varemærke, der udgøres af to farver i sig selv, er identisk med, eller om det indebærer en risiko for forveksling med et andet tegn, der betegner identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser.

54. Det fremgår således af direktivets artikel 4, at de kompetente myndigheder skal udelukke et tegn fra registrering, såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er ansøgt, og det ældre varemærke er registreret, ligeledes er identiske. Samme artikel bestemmer videre, at myndighederne skal udelukke registrering af et tegn, såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, fordi tegnet er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

55. Tilsvarende bestemmer direktivets artikel 5, at varemærkeindehaveren for det første kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. For det andet kan varemærkeindehaveren ligeledes forbyde brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de pågældende varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af varemærket, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

56. Vurderingen af begreberne »identisk« og »risiko for forveksling« forudsætter nødvendigvis et præcist kendskab til tegnet og det pågældende varemærke, således som de kan opfattes af den pågældende kundekreds. Denne analyse følger af Domstolens praksis vedrørende de kriterier, i henhold til hvilke disse begreber skal bedømmes, idet kriterierne må være identiske for direktivets artikel 4 og 5<sup>46</sup>.

57. I LTJ Diffusion-dommen præciserede Domstolen således, at begrebet »identisk« indebærer, at de to bestanddele, der sammenlignes, på alle punkter er de samme<sup>47</sup>. Domstolen udledte heraf, at der er identitet mellem tegnet og varemærket, såfremt tegnet uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket<sup>48</sup>. Domstolen tilføjede dog, at spørgsmålet, om tegnet og varemærket opfattes som identiske, må besvares på grundlag af en helhedsvurdering, der foretages af en gennemsnitsforbruger, der anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, og at tegnet skal bedømmes efter helhedsindtrykket<sup>49</sup>.

58. Ifølge samme retspraksis skal der ligeledes foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens

46 — Jf. i denne retning dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 43.

47 — Præmis 50.

48 — Præmis 51.

49 — Præmis 52.

bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde<sup>50</sup>. Denne helhedsvurdering skal navnlig tage hensyn til de pågældende varemærkers visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed og være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans<sup>51</sup>. Endelig skal denne vurdering foretages ved hjælp af den opfattelse, gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser har af varemærket<sup>52</sup>.

59. Det følger heraf, at varemærkets grafiske gengivelse skal give de kompetente myndigheder og de andre erhvervsdrivende mulighed for at sammenligne tegnets og varemærkets helhedsindtryk, idet der tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. Det skal imidlertid fastslås, at de kompetente myndigheder vil have store vanskeligheder med at foretage en sådan sammenligning, hvis varemærket består af to farver i sig selv. Et sådant varemærke kan nemlig i praksis fremtræde i meget forskellige former. Det kan ikke nægtes, at både varemærkets helhedsindtryk og dets særprægede eller dominerende bestanddele kan være meget forskellige alt efter den indbyrdes orden, hvori farverne forekommer, herunder navnlig deres indbyrdes forhold.

50 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 16, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, og af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40.

51 — SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25.

52 — Samme sted.

60. De kompetente myndigheder vil derfor, når de præsenteres for en ansøgning om registrering af to farver i sig selv, kunne få store vanskeligheder ved med udgangspunkt i de i retspraksis definerede kriterier at bedømme, om der er risiko for forveksling mellem dette varemærke og et varemærke, der allerede er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, og som består af disse farver eller en af dem eller nuancer, der ligger tæt herpå. På samme måde vil de kompetente myndigheder, hvis et varemærke, der består af to farver i sig selv, er registreret, ikke ved hjælp af disse kriterier være i stand til at afgøre, om en ansøgning om registrering af et tegn, der består af en eller flere af de pågældende farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, strider mod en af registreringshindringerne i direktivets artikel 4. Det skal imidlertid erindres, at Domstolen i Libtel-dommen understregede, at ordningen i direktivet, der hviler på en forudgående kontrol af registreringen og ikke en efterfølgende kontrol, indebærer, at undersøgelsen af registreringsansøgningen ikke må være minimal, men derimod skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker<sup>53</sup>.

61. Af de samme årsager kan en erhvervsdrivende ikke med sikkerhed ved et varemærke, som består af to farver i sig selv, afgøre, hvilke rettigheder han har i forhold til disse farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Han kan således,

53 — Præmis 59.

ligesom den nederlandske regering<sup>54</sup>, være af den opfattelse, at han har ret til at bruge disse farver i et figurmærke, da et varemærke, som består af to farver i sig selv, er så generelt og lidet specifikt, at der ikke mellem varemærket og dette tegn er lighed eller risiko for forveksling. Han kan derimod også, ligesom Det Forenede Kongeriges regering<sup>55</sup>, være af den opfattelse, at indehaveren af et varemærke, der består af to farver i sig selv, nyder beskyttelse mod erhvervsmæssig brug af disse farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, uafhængigt af den form, hvori disse farver anvendes. En sådan usikkerhed viser, at kravet om retssikkerhed, der udgør et af de formål, der ligger bag betingelsen om, at tegnet skal kunne gengives grafisk, ikke vil være overholdt.

62. Betegnelsen af to farver i sig selv med en internationalt anerkendt farvekode kan derfor ikke anses for en grafisk gengivelse i henhold til direktivets artikel 2.

### 3) Der skal foreligge et tegn

63. Domstolen har i Libertel-dommen for første gang opstillet den selvstændige betingelse for, at der registreres et varemærke i henhold til direktivets artikel 2, at der foreligger et tegn. Domstolen gav imidlertid

ingen definition på begrebet »tegn«. Almindeligvis er et tegn en ting, der opfattes, og som gør det muligt at konkludere, hvorvidt en anden ting, som tegnet er forbundet med, findes eller er korrekt. Et tegn er således noget, der kan opfattes, og som kan identificeres som sådan.

64. Dette er ligeledes den fortolkning af begrebet »tegn«, som Domstolen synes at have anvendt i Libertel-dommen, da den anførte, at en farve i sig selv ikke kan antages at udgøre et tegn, idet en farve normalt er en almindelig egenskab ved en ting. Farven kan dermed kun udgøre et tegn i en bestemt sammenhæng<sup>56</sup>.

65. Domstolen fortsatte imidlertid med at anføre, at en farve i sig selv i forbindelse med en vare eller en tjenesteydelse kan udgøre et tegn<sup>57</sup>. Denne konklusion stemmer ikke overens med de forudgående betragtninger. Såfremt en farve kun kan udgøre et tegn i en bestemt sammenhæng, hvilket er min opfattelse, er der ikke længere tale om en farve i sig selv, det vil sige farven som noget abstrakt, da dette abstrakte i realiteten aldrig vil kunne genkendes. Tegnet er den farve,

54 — Regeringens skriftlige indlæg, punkt 35.

55 — Regeringens skriftlige indlæg, punkt 33.

56 — Præmis 27.

57 — Samme præmis.

der anvendes i en bestemt sammenhæng, det vil sige, når den dækker en vare eller en vares emballage, eller når den forekommer i en nøje bestemt form eller kontur. Det er denne nøje bestemte sammenhæng, der gør det muligt for farven at blive til et tegn. Da denne mulighed for at blive et tegn afhænger af sammenhængen, kan en farve i sig selv gøre det muligt at danne forskellige tegn for at betegne visse varer eller tjenesteydelser.

66. Den samme analyse gælder så meget desto mere for en ansøgning om registrering af to farver i sig selv. To farver kan nemlig gøre det muligt at danne et betydeligt, eller snarere ubegrænset, antal tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser. Som jeg har anført ovenfor, er dette i øvrigt målet for ansøgeren af et sådant varemærke, der har til hensigt på denne måde at forbeholde muligheden for at anvende de pågældende farver, som han ønsker det for at betegne sine varer eller tjenesteydelser. Det følger heraf, at ansøgeren i et sådant tilfælde ikke har et tegn at registrere, men bestanddele, ud fra hvilke han senere kan danne alle de tegn, han ønsker.

67. Som Bundespatentgericht med rette har anført, pålægger direktivets opbygning imidlertid ansøgeren en forpligtelse til at præcisere det tegn, som han vil anvende eller faktisk allerede anvender, idet denne forpligtelse er modydelsen for de enerettigheder, som dette tegns registrering vil give ham. Dette er begrundelsen for, at to farver i sig

selv efter min opfattelse ikke udgør et tegn i henhold til direktivets artikel 2.

68. Endelig er det min opfattelse, at tilføjelsen af farver i sig selv til den liste over tegn, der kan udgøre et varemærke, i direktivets artikel 2, ikke er i overensstemmelse med direktivets formål.

#### B — *Direktivets formål*

69. Direktivet har, således som det fremgår af første, syvende, niende og tiende betragtning hertil, til formål at underlægge erhvervelsen af en varemærkeret og beskyttelsen af de rettigheder, varemærket giver indehaveren, de samme betingelser i alle medlemsstaterne. Det er ligeledes ubestridt, at denne harmonisering har til formål at fjerne de forskelle, der findes mellem medlemsstaternes varemærkelovgivninger, og som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser. Direktivet har således til formål at fremme den frie konkurrence på fællesmarkedet.

70. Gennemførelsen af disse formål forudsætter derfor, at såvel registreringen af et varemærke som den beskyttelse, denne registrering giver indehaveren, er underlagt

de samme betingelser i alle medlemsstaterne. Domstolen har i denne forbindelse, således som der ovenfor er redegjort for, præciseret de kriterier, som begreberne »identisk« og »risiko for forveksling« skal bedømmes på grundlag af, både for så vidt angår artikel 4, der indeholder registreringshindringerne, og artikel 5, der fastlægger de rettigheder, varemærket giver.

71. Som jeg ligeledes har anført, vil de nationale myndigheder imidlertid have store vanskeligheder med at anvende disse kriterier ved et varemærke, der består af to farver i sig selv, da disse farver ikke gengiver det tegn, som ansøgeren faktisk vil bruge eller allerede er begyndt at bruge som betegnelse for sine varer eller tjenesteydelser, men et betydeligt, eller snarere ubegrænset, antal mulige tegn. Myndighederne kan således, i lighed med den nederlandske regering, være af den opfattelse, at et varemærke, der består af to farver i sig selv, er så abstrakt, at det ikke indebærer risiko for forveksling med figurmærker, der bruger de samme farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, i forbindelse med en nøje bestemt sammensætning. De kan således f.eks. vurdere, at et varemærke, der består af farverne blå og gul i sig selv, ikke er identisk med og ikke indebærer risiko for forveksling med et tegn, der består af en gul cirkel i midten af en blå firkant, idet et sådant tegn adskiller sig fra det nævnte varemærke ved dets konkrete udformning, nemlig en cirkel i en firkant. Det forhold, at der findes figurmærker, der består af de pågældende farver, er dermed ikke til hinder for en ansøgning om registrering af disse farver i sig selv som varemærke. Endvidere kan indehaveren af et sådant

varemærke ikke gøre indsigelse mod, at hans konkurrenter anvender samme farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, i forbindelse med nøje specificerede figurmærker. Registreringen af varemærker, der består af to farver i sig selv, vil derfor kunne tillades så meget desto lettere, da sådanne varemærker anses for at være »svage« varemærker.

72. De kompetente myndigheder i andre medlemsstater kan omvendt være af den opfattelse, at registreringen af farver i sig selv som varemærker efter deres art giver indehaveren enerettigheder til disse farver og til nuancer, der ligger tæt herpå, uanset det forhold eller den indbyrdes orden, hvori disse farver kan forekomme i forbindelse med de pågældende varer eller tjenesteydelser. Under disse betingelser kan registreringen af et ældre figurmærke, der består af en eller begge farver, anses for at være en hindring for en ansøgning om registrering af de to farver i sig selv eller nuancer, der ligger tæt herpå, som varemærke. Ligeledes kan registrering af et sådant varemærke give indehaveren mulighed for at gøre indsigelse mod enhver erhvervsmæssig brug — uanset formen — af disse farver i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen.

73. En anerkendelse af, at to farver i sig selv kan registreres som varemærke, kan derfor give anledning til væsentlige forskelle mellem de kompetente nationale myndigheder,

hvad angår de betingelser, hvorunder varemærker kan registreres og beskyttes. Disse forskelle kan ligeledes efter deres art svække den frie konkurrence på et givent marked. En erhvervsdrivende, der anvender et figurmærke, der består af en eller flere farver, som betegnelse for sine varer eller tjenesteydelser, kan blive forhindret i at udbyde disse varer eller tjenesteydelser under det samme varemærke i en anden medlemsstat, hvori registreringen af farver i sig selv som varemærker fortolkes således, at den giver eneret til enhver brug af disse farver i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af registreringen. Under alle omstændigheder kan selve usikkerheden om de rettigheder, som registreringen af farver i sig selv som varemærke giver indehaveren i en stat, medføre, at den ovennævnte erhvervsdrivende ikke udbyder sine varer eller tjenesteydelser i denne stat for ikke at løbe risiko for at blive sagsøgt.

74. Endvidere kan det forhold, at det er næsten umuligt at anvende de kriterier, der er opstillet i retspraksis for at bedømme begreberne »identisk« og »risiko for forveksling«, i forbindelse med et tegn, der består af to farver i sig selv, ligeledes medføre, at de kompetente nationale myndigheder anvender kriterierne i Libertel-dommen på meget forskellig vis. Navnlig kan friholdelsesbehovet give anledning til meget forskellige anvendelser, alt efter om de nationale myndigheder er af den opfattelse eller ikke,

at registreringen af to farver i sig selv som varemærke forhindrer andre erhvervsdrivende i at anvende de samme farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, uanset deres form.

75. Endelig er det ikke min opfattelse — i modsætning til Kommissionens og Heidelberger Bauchemies opfattelse — at den retsusikkerhed, som registreringen af farver i sig selv som varemærker indebærer, kan løses gennem en retspraksis, der er fuldt ud i overensstemmelse med direktivets ordning og formål. Som der er redegjort for, kan spørgsmålet om, hvorledes begreberne »identisk« og »risiko for forveksling« skal bedømmes ved et varemærke, der består af to farver i sig selv, give anledning til to forskellige opfattelser af udstrækningen af de rettigheder, som et sådant varemærke giver: Der kan være tale om enten et »svagt« varemærke eller et varemærke, der giver enerettigheder til enhver anvendelse af de pågældende farver eller nuancer, der ligger tæt herpå, i forbindelse med varer af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af registreringsansøgningen.

76. Efter min opfattelse strider begge disse alternative løsninger mod direktivets ordning og formål.

77. Hvad angår opfattelsen af, at varemærker, der består af to farver i sig selv, er »svage« varemærker, svarer den ikke til lovgivers hensigt, der ikke var at fremme udviklingen af sådanne varemærker, med direktivet. Lovgiver ønskede tværtimod at begrænse antallet af registrerede varemærker og at give disse varemærker et højt beskyttelsesniveau i alle medlemsstaterne<sup>58</sup>. Denne opfattelse gør det endvidere i vidt omfang uinteressant for de erhvervsdrivende at registrere denne slags varemærker.

78. Den modsatte opfattelse, hvorefter registreringen af to farver i sig selv som varemærke giver indehaveren enerettigheder til disse farver, uanset den indbyrdes orden, hvori disse farver kan forekomme i forbindelse med de pågældende varer og tjenesteydelser, fører til, at varemærkeindehaveren får en videre beskyttelse end det tegn, han faktisk har anvendt eller vil anvende. Denne opfattelse er imidlertid i strid med varemærkebestemmelsernes system. Dette system indeholder nemlig det paradoks, at en erhvervsdrivende får enerettigheder af ubegrænset varighed til tegn, der tjener til at markedsføre varer og tjenesteydelser, med henblik på at fremme konkurrencen på et givent marked. Retspraksis har af dette paradoks meget logisk udledt, at enerettighederne bør være begrænset til de tilfælde,

hvor de pågældende tegn faktisk opfylder deres funktion som oprindelsesangivelse<sup>59</sup>.

79. Herudover ville registreringen af to farver i sig selv berøre den effektive virkning af direktivets artikel 10 og 12 for så vidt angår varemærkeindehaverens forpligtelser. Som det er bekendt, skal varemærkeindehaveren i henhold til direktivets artikel 10 og 12 gøre reel brug af varemærket, idet der ellers er risiko for fortabelse. Ifølge artikel 10, stk. 2, udgør det en reel brug af varemærket, at det bruges i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret. Det følger heraf, at anvendelsen af disse bestemmelser nødvendigvis indebærer, at registreringen af to farver i sig selv som varemærke ikke anerkendes, medmindre farverne er genstand for en bestemt indbyrdes orden. Hvis varemærket består af farverne i sig selv, ville en hvilken som helst anvendelse af disse farver som betegnelse for de pågældende varer eller tjenesteydelser

59 — Jf. navnlig dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51, og LTJ Diffusion-dommen, præmis 48. Der skal i denne forbindelse også henvises til Domstolens fortolkning af artikel 30 EF, hvorefter det grundlæggende princip om de frie varebevægelser kun kan fraviges for at sikre beskyttelsen af den intellektuelle og kommercielle ejendomsret, i det omfang fravigelserne har til formål at sikre de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand (jf. navnlig dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin, Sml. s. 1039, præmis 5, og af 23.4.2002, sag C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3759, præmis 28). Jf. ligeledes Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af direktivets artikel 7 om konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket (bl.a. dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 41 og 42).

58 — Ottende og tiende betragtning til direktivet.

således være tilstrækkelig til at udgøre reel brug af varemærket og dermed for en ubegrænset periode at opretholde enerettighederne til disse farver.

80. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at registreringen af to farver i sig selv som varemærke ikke skal være genstand for en streng konkret bedømmelse i henhold til direktivets artikel 3, men

derimod principielt skal anses for umulig i henhold til direktivets artikel 2. Jeg vil derfor foreslå Domstolen at omgøre Libertel-dommen og svare Bundespatentgericht således, at abstrakte og konturløse farver eller farvesammensætninger, der søges registreret som varemærke, og hvis farvenuancer med indgivelse af en farveprøve er beskrevet sprogligt samt præcist angivet med reference til et anerkendt farveklassificeringssystem, ikke opfylder betingelserne i direktivets artikel 2.

## VI — Forslag til afgørelse

81. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Bundespatentgericht stillede spørgsmål således:

»Abstrakte og konturløse farver eller farvesammensætninger, der søges registreret som varemærke, og hvis farvenuancer med indgivelse af en farveprøve er beskrevet sprogligt samt præcist angivet med reference til et anerkendt farveklassificeringssystem, opfylder ikke betingelserne for at kunne udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, idet de ikke udgør et tegn, der kan gengives grafisk og er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«