ERHVERVSJURA

APPLE FÅR PATENT PÅ BUTIKSINDRETNING

For the English translation, scroll down to next page

EU-DOM: Apple opnår medhold i principiel sag om varemærkeregistrering i Europa.

HANS SØNDERBY CHRISTENSEN
advokat,
specialiseret i EU-ret
erhverv@jp.dk

PATRICK GOERGEN
advokat,
specialiseret i EU-ret
erhverv@jp.dk

Virksomheder får nu mulighed for at registrere sine butikker som et varemærke.

Det står klart, efter at EU-Domstolen for nylig afsagde en såkaldt præjudiciel afgørelse i en sag om it-giganten Apple.

EU-Domstolen slog 10. juli 2014 fast, at lovgivningen om varemærker skal fortolkes sådan, at det er muligt at opnå varemærkeregistrering på en gengivelse af indretningen af et salgssted ved en enkel afbildning uden oplysning om størrelse eller proportioner.

Men det er på betingelse af, at gengivelsen er egnet til at adskille ophavsmandens tjenesteydelser fra andre virksomheders, og at ingen af de registreringshindringer, der er anført i varemærkedirektivet ellers er til hinder for varemærkeregistreringen.

EU's varemærkelovgivning har til hensigt at beskytte handel med varer og tjenesteydelser, således at det indre markeds frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser bevares.

Varemærkelovgivning er et vigtigt element til at fremme handel og industri, da varemærkelovgivningen er et redskab for virksomheder til at kunne tilpasse bl.a. fabrikation af varer og tjenesteydelser til fællesmarkedet.

Et varemærke kan blandt andet bestå af et særligt navn, logo eller forretningskendetegn, som adskiller en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder, dvs. det kendetegn, som virksomheden bruger til at markedsføre sig selv.

Et varemærke kan bestå af ord, som for eksempel firmanavne, produktnavne, domænenavne og slogans. Det kan også være et symbol, et logo eller en kombination af et navn og et logo.

Domstolens dom tager afsæt i en sag mellem det tyske pant- og varemærkekontor (Deutches Patent- und Markenamt) og Apple Inc., som angår anvendelsesområdet for den europæiske varemærkelovgivning. Inden for de seneste år er det blevet mere og mere almindeligt, at virksomheder har ansøgt om registrering af varemærker, der består af en tredimensionel form.

Domstolen har tidligere slået fast, at det er muligt at opnå varemærkeregistrering af varemærker, der består af en sådan form, der normalt omtales 3D-mærker.

Apple Inc. fik imidlertid i januar 2013 afslag fra det tyske pant- og varemærkekontor på at kunne få varemærkeregistrering på butiksindretning i Tyskland, idet man ikke fandt, at butiksindretningen i sig selv var egnet til at adskille Apples varer eller tjenesteydelser fra konkurrerende virksomheders.

Apple har siden 2010 haft varemærkeregistreret butiksindretning i USA som et 3D-varemærke, der gengiver Apples butiksindretning i deres flagship-stores. Apple har siden registreringen af varemærket i USA forsøgt at udvide gyldigheden af dette efter Madrid-arrangementet, som er en del af den internationale varemærkeordning, kaldet Madrid-systemet. Denne udvidelse er blevet godkendt i visse stater og afslået af andre, blandt andet af Tyskland.

Apple lagde efter afslaget fra det tyske pant- og varemærkekontor sag an ved den tyske patentdomstol for at få prøvet afslaget.

Den tyske patentdomstol mente, at sagen rejste grundlæggende spørgsmål om EU's regler om varemærker.

Derfor udsatte man sagen og stillede domstolen fire præjudicielle spørgsmål, som overordnet set drejede sig om, hvorvidt det er muligt at opnå varemærkeregistrering af butiksindretning.

Apple søgte varemærkeregistrering af butiksindretningen ud fra en meget simpel stregtegning. Tegningen, der af Apple blev beskrevet som en særpræget udformning og indretning af en detailforretning, er som følger:

Domstolen skulle således tage stilling til, om en gengivelse af et salgssted ved enkel afbildning uden oplysning om hverken størrelse eller proportioner kunne registreres som varemærke i EU. Domstolen bemærker, at genstanden for en registreringsansøgning for at kunne udgøre et varemærke, skal opfylde tre betingelser efter varemærkedirektivet.

For det første skal ansøgningen udgøre et tegn, for det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk, og for det tredje skal tegnet være egnet til at adskille en virksomhedsvare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders.

Det fremgår også ifølge Domstolen klart af direktivet, at afbildninger hører under de kategorier af tegn, der kan gengives grafisk.

Domstolen fastslår altså, at en gengivelse, ligesom den indretningstegning, Apple sendte afsted, der visualiserer indretningen af et salgssted med linjer, omrids og former, kan udgøre et varemærke, hvis det er egnet til at adskille virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders. Domstolen mener ikke, at det er nødvendigt, at tegningen indeholder oplysninger om størrelsen og proportionerne af salgsstedet.

Gengivelsen af indretningen skal dog gøre det muligt at identificere de pågældende varer eller tjenesteydelser som tilhørende en bestemt virksomhed.

Indretningen skal derfor adskille sig væsentligt fra normen i den berørte branche, dvs. indretningen skal have et fornødent særpræg.

Domstolen konkluderer endeligt, at gengivelse af indretningen af et salgssted kan registreres som varemærke, hvis betingelserne er opfyldt.

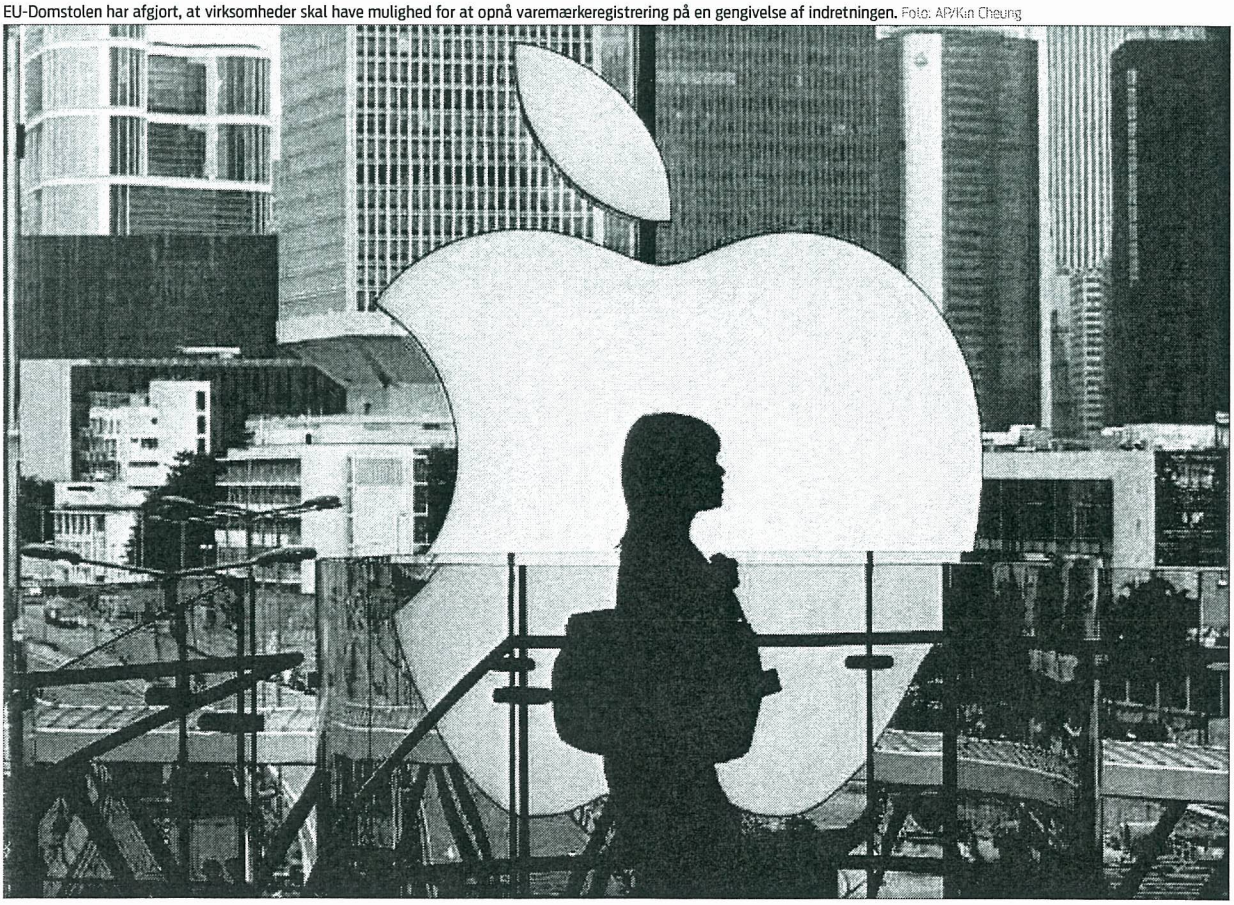
Denne dom åbner således op for beskyttelse af butiksindretning på europæisk plan – og lader dermed den europæiske retsudvikling følge trop i forhold til den amerikanske. Dommen er da også blevet positivt modtaget i amerikansk presse.

Det er nu i den konkrete sag med Apple op til den tyske Patentdomstol at vurdere, om de mener, at Apples butiksindretning opfylder betingelserne i varemærkedirektivet.

Det vil i hovedsagen sige, om den adskiller sig væsentligt fra andre virksomheder i samme branche. Som andre ansøgninger om registrering af varemærker. Dommen kan få stor betydning for måden at søge varemærker på i EU, og man kan forestille sig, at ikke kun detailhandlere, men også hoteller, restauranter eller andre brancher, særligt de brancher, der benytter sig af franchise modeller, vil udnytte muligheden, for at beskytte sig mod eventuelle "copycats".

Denne artikel om aktuel EU-ret, som bringes i Jyllands-Posten, udarbejdes af advokaterne Hans Sønderby Christensen (H) HjulmandKaptain samt advokat Patrick Goergen, Etude Goergen, begge specialiserede inden for området.

EU-Domstolen har afgjort, at virksomheder skal have mulighed for at opnå varemærkeregistrering på en gengivelse af indretningen. Foto: AP/Kin Cheung



Court of Justice of the European Union (ECJ) – "patent" possible on retail store layout.

Apple wins in principle case on trademark registration in Europe.

The CJEU handed down a prejudicial judgement on 10 July 2014 on the possibility of registering Apple stores as a trademark.

The ECJ judgement of 10 July 2014 made it clear that legislation on trademarks must be interpreted in such a manner that it is possible to register a trademark on an illustration of the layout of a retail outlet based on a simple diagram without details of size or proportions. The only condition is that the illustration must be suitable to distinguish the copyright-owner's services from those of other undertakings, and that none of the hindrances to registration stipulated in the Trademarks Directive apply to the registration in any other respect.

The EU's trademark laws are designed to protect trading of goods and services to retain the inner market's free movement of the same. It is an important element for promotion of trade and industry, in that trademark legislation is a tool enabling undertakings to adapt the fabrication of goods and services to the common market.

A trademark can consist of a special name, logo or characteristic that distinguishes the goods and services of one undertaking from those of others – i.e. the characteristic the undertaking uses to promote itself.

A trademark can consist of a word, such as a company, product or domain name and slogans. It can also be a symbol, logo or a combination of both.

The Court's judgement arises from a case between the German Patent and trademark Trademark Office (Deutches Patent- und Markenamt, or DPMA) and Apple Inc., concerning the application of European trademark legislation.

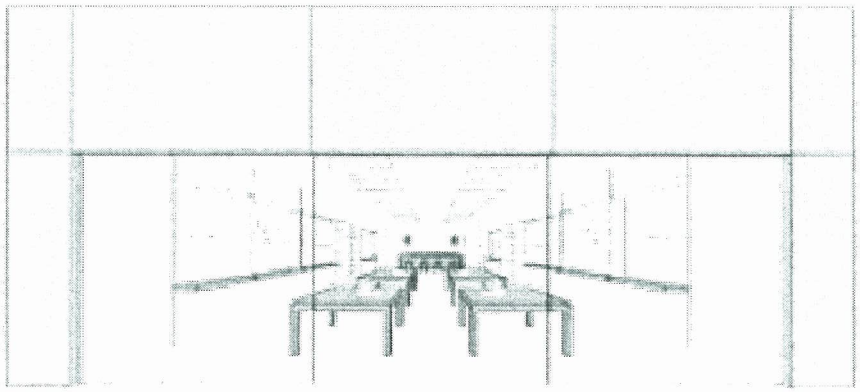
It has become more and more common within the last few years for undertakings to apply for registration of trademarks that consist of a three-dimensional form. The court has previously ruled that it is possible to obtain registration of trademarks that consist of such a form, usually referred to as 3D trademarks.

However, Apple's application in January 2013 to the DPMA for registration of its retail store layout in Germany was rejected, on the grounds that the design was not in itself suitable to distinguish Apple's goods or services from those of its competitors.

Apple has had its retail store layout registered in the USA since 2010 as a 3D trademark that defines Apple's interior design of its flagship stores. Since then, Apple has sought to extend the applicability of the ruling according to the Madrid Agreement, which is part of the international system for facilitating the registration of trademarks. The extension has been approved in certain states and rejected by others, including Germany.

Apple appealed against the DPMA's decision to the German Federal Patent Court, which felt that the case raised fundamental questions concerning the EU's rules on trademarks. The court decided to stay the proceedings and referred the matter to the CJEU with 4 prejudicial questions, basically asking for a ruling on whether it is possible to obtain trademark registration on retail store layouts.

Apple applied for registration of its retail store layout based on a very simple diagram, which the company described as a distinctive configuration and interior design of a retail outlet. See below:



The court therefore had to consider whether such an illustration of a retail outlet in the form of a simple diagram with no details on either size or proportions could be registered as a trademark in the EU.

The court noted that the object of a trademark registration had to fulfil three conditions according to the Trademarks Directive. The first was that the application had to represent a sign, the second that it must be capable of graphic representation and the third that it must be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another. According to the court, the directive clearly states that illustrations come under the category of 'signs' that can be illustrated graphically.

The ECJ also ruled that an illustration of the type submitted by Apple visualising the layout of a retail store in the form of a cohesive whole of lines, contours and shapes can constitute a trademark if it is suitable for distinguishing the goods and services of one undertaking from those of others. Neither did the ECJ deem it necessary for the illustration to contain details of the size and proportions of the retail store.

However, illustration of the layout shall make it possible to identify the relevant goods or services as belonging to a given undertaking. The layout must thus distinguish itself considerably from the norm or the habitual in the sector concerned, i.e. a layout must have the necessary distinctiveness.

The ECJ thus concluded that illustration of the layout of a retail store can be registered as a trademark if the conditions are fulfilled.

This judgement thus opens up for protection of store layout on the European level – leaving European law to follow the lead of American law. The judgement has also been well received by the American media.

It will now be up to the DPMA to determine whether Apple's store layout fulfils the conditions of the Trademarks Directive, which in principle means whether it distinguishes itself significantly from other undertakings in the same industry sector – the same as for other applications for registration of trademarks.

The judgement can be highly significant for the way applications are submitted for trademark protection in the EU, and it's not hard to imagine that not just retailers, but also hotels, restaurants or other industry sectors, particularly those that make use of franchise models, will make the most of the opportunity to protect themselves from "copycats".