

RESUMÉ:

AN 2005 00001 – MP 796738 figurmærke – Vareudstyrsmærke – Manglende særpræg.

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere figurmærket, idet mærket ikke havde det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2005, den 8. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen **AN 2005 00001**

Klage fra

August Storck KG,
Tyskland
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. november 2004 vedrørende afslag på designeringen af Danmark for den internationale varemærkeregistrering (Madrid Protokol) MP 796738 figurmærke.

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 25. august 2005. For klageren mødte cand.jur. Birgit Wiborg, som procederede sagen i overensstemmelse med påstandsdokumentet.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet tiltræder, at varemærket savner særpræg for de varer, som det søges registreret for, og at særpræg ikke kan etableres ved den begrænsning af varebetegnelsen, som klager har tilbudt at foretage.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 13. marts 2003 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO), at indehaveren af international varemærkeregistrering MP 796738 figurmærke havde designeret Danmark.

Varemærket omfatter:

Klasse 30: Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries.

Den 2. april 2003 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen foreløbigt at registrere mærket.

Ved brev af 20. maj 2004 indtrådte Zacco Denmark A/S som fuldmægtig for ansøger.

Efter at have givet en række fristforlængelser i sagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen endelig afgørelse i sagen den 15. november 2004. Styrelsen afslog med følgende begrundelse at registrere det ansøgte figurmærke:

"... Vi afslår Deres designeringer, da varemærkerne ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da det er en gengivelse af varen eller dennes emballage.

Begrundelsen herfor er, at mærkerne er en afbildning af varen. Det, at der er striber på varer må opfattes som et dekorativt element, hvilket ikke giver varen særpræg, idet dette udelukkende har til formål at gøre varen mere attraktiv. I øvrigt er kombinationen af røde og hvide striber kendt indenfor slik f.eks. i forbindelse med bismarcksklumper.

Udformningen og udsmykningen er således ikke særpræget i forhold til de varer andre producenter udbyder.

Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13..."

Ved brev af 14. januar 2005 ankede mærkeindehaver ved Zacco Denmark A/S Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse til Ankenævnet for Patenter- og Varemærker med påstand om, at afgørelsen ændres, og at ansøgningen godkendes til registrering. Klager argumenterede som følger:

"... Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling. Den danske designering af MP796738 er blevet afslået fra registrering på grund af manglende særpræg, jfr varemærkelovens § 13.

Det afslåede varemærke er et tredimensionalt vareudstyrsmærke, der ser således ud:



Designeringen omfatter klasse 30: "Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries" men Klager er indstillet på at begrænse varefortegnelsen til "confectionery in the form of coloured red and white candies, patterned with in swirl-shaped stripes". Vareudstyrsmærket anvendes for et bolche.

En udskrift visende vareudstyrsmærket er vedlagt som Bilag 1. Herudover vedlægges kopi af Styrelsens foreløbige afslag som Bilag 2.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende, at varemærket per se besidder det til registrering fornødne særpræg.

Efter varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4) kan et varemærke bl.a. bestå af en vares *udstyr*. Efter varemærkelovens § 2, stk. 2 kan der ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

Styrelsen anfører følgende som begrundelse for deres afslag:

"Vi afslår Deres designeringer, da varemærkerne ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da det er en gengivelse af varen eller dennes emballage.

Begrundelsen herfor er, at mærkerne er en afbildning af varen. Det, at der er striber på Varer, må opfattes som et dekorativt element, hvilket ikke giver varen særpræg, idet dette

udelukkende har til formål at gøre varen mere attraktiv. I øvrigt er kombinationen af røde og hvide striber kendt indenfor slik f.eks. i forbindelse med bismarcksklumper.

Udformningen og udsmykningen er således ikke særpræget i forhold til de varer andre producenter udbyder.

Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13."

Styrelsens afslagsskrivelse er vedlagt som Bilag 3.

Det skal ikke bestrides, at kombinationen af røde og hvide striber er kendt indenfor slik. Det er imidlertid ikke en forudsætning for opfyldelse af særprægskravet i varemærkelovens § 13, at grundelementerne i udformningen eller decorationen på vareudstyrmærket er fuldstændig ukendt i branchen. Det afgørende er, om udstyret har kendetegnsskarakter.

Efter varemærkelovens § 2, stk. 1., nr. 4 kan et varemærke – adskillelsesevne forudsat - bestå af varens form, udstyr eller emballage. Efter varemærkelovens § 2, stk. 2 kan der dog ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

I nærværende sag er mønstret på bolcherne ikke en udformning, som følger af varens egen karakter af bolche, ej heller er mønstret nødvendigt for at opnå et teknisk resultat eller af væsentlig værdi for varen.

Spørgsmålet er således udelukkende, om udformningen er egnet til at adskille mærkeindehavers bolcher fra andre bolcher. Kravet om særpræg er begrundet i ønsket om at bevare den frie adgang for alle erhvervsdrivende til at kunne bruge almindelige former og udsmykninger (friholdelsesbehovet).

Der kan derfor med rette spørges, om andre erhvervsdrivende har et anerkendelsesværdigt behov for at kunne benytte et mønster på bolcher, der er *identisk eller næsten-identisk* med nærværende ansøgte vareudstyrsmærke (idet det erkendes, at beskyttelsesomfanget er snævert). Efter vores opfattelse er der ikke et sådant friholdelsesbehov. Mønstret er ganske særpræget og kan ikke sammenlignes med de gængse striber på f.eks. bismarcksklumper. Den kombination af røde og hvide striber, som Styrelsen i deres afslagsskrivelse anfører er kendt indenfor slik, er de ensartede striber (lige op og ned) som typisk benyttes på pebermyntebolcher.

I nærværende sag er der tale om et langt mere særpræget svungent mønster, der består af røde hvirvler. Efter vores opfattelse har andre erhvervsdrivende ikke et anerkendelsesværdigt behov for at benytte netop dette mønster.

Styrelsen anfører videre i afslagsskrivelsen, at "Det, at der er striber på varer, må opfattes som et dekorativt element, hvilket ikke giver varen særpræg, idet dette udelukkende har til formål at gøre varen mere attraktiv".

Vi er for det første uenige i, at der på nærværende vareudstyrsmærke er tale om "striber" i gængs forstand, jfr ovenfor. Herudover bestrides det, at mønstrets *eneste* funktion er at gøre varen mere attraktiv som dekorativt element. Det forhold, at mønstret også er dekorativt, indebærer ikke, at vareudstyrsmærket dermed berøves adskillelsesevne. Det ene udelukker ikke det andet.

Vi skal henvise til en afgørelse af 24. november 2004 fra EF-domstolens Retten i Første Instans i sag T-393/02 Henkel KgaA mod OHIM, der vedrørte registrerbarheden af en flaske som EF-varemærke. En kopi af dommen er vedlagt som Bilag 4.

Følgende konklusioner kan ekstraheres fra dommen:

- 1) Kriteriet for vurdering af særpræg må ikke være strengere ved vareudstyrsmærker end ved andre former for varemærker.
- 2) Vareudstyrsmærket kan have særpræg, selvom enkeltdele i mærket ikke har det.
- 3) Det er tilstrækkeligt med et minimum af særpræg, så længe udstyret adskiller sig fra andre former, der findes på markedet for disse varer.

Efter vores opfattelse besidder det ansøgte vareudstyrsmærke netop dette minimum af særpræg, ligesom mønstret adskiller sig fra andre former for mønstre på markedet for bolcher.

På ovenstående baggrund henstiller vi, at mærket godkendes til registrering per se....”

Ved brev af 31. januar 2005 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

”... Et varemærke, som består af selve formen på en varer, kan have særpræg. Når styrelsen vurderer om sådanne varemærker har særpræg, lægger styrelsen bl.a. vægt på;

- om det er en almindelig form indenfor den givne varegruppe,
- om formen er funktionelt eller praktisk betinget,
- om det er en almindelig grundform eller en uvæsentlig eller sædvanlig variation heraf eller,
- om elementer ved varemærket har karakter af udsmykning snarere end af at være kendetegn.

Svarer styrelsen ja til de fleste af ovennævnte punkter, vil varemærket ofte mangle særpræg.

Styrelsen kan tillige nævne, at Retten i første instans for nylig har udtalt sig om konfekturvarer ansøgt som varemærke. Særligt sag T-396/02 er af interesse i denne forbindelse, da der var tale om en ansøgning om registrering af formen på et bolche.

Her siger Retten i første instans i præmis 44 at ”*det ansøgte tredimensionale varemærke består af en kombination af bestanddele, der naturligt melder sig i bevidstheden, og som er typiske for de berørte varer...adskiller den omhandlede form sig følgelig ikke tilstrækkelig fra andre former, der normalt anvendes for bolsjer, og den gør det således ikke muligt for den relevante kundekreds umiddelbart og sikkert at*

adskille sagsøgerens bolsjer fra bolsjer, der har en anden handelsmæssig oprindelse".

Med henvisning til ovennævnte afgørelse, skal styrelsen fastholde, at varemærket mangler særpræg for de ansøgte varer i klasse 30, da der er tale om en gengivelse af selve varen og denne form for gengivelse ikke kan anses for at være usædvanligt indenfor branchen.

Styrelsen skal således henstille til, at Ankenævnet stadfæster afgørelsen af 15. november 2004...."

Ved brev af 4. marts 2005 med bilag gjorde klager opmærksom på, at de portugisiske varemærkemyndigheder har accepteret mærket til registrering.

Alus Chr. Thomsen