RESUMÉ

Afslag på ansøgning – VA 2019 01523 <pos> – AN 2021 00045

Der blev fremsat ansøgning om registrering af VA 2019 01523 ”positionsmærke”. Patent- og Varemærkestyrelsen afslog ansøgningen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til fornyet behandling i styrelsen.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 30. marts 2022

Sag AN 2021 00045

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. september 2021 vedr. afslag på ansøgning om registrering af varemærkeansøgning VA 2019 01523

fra

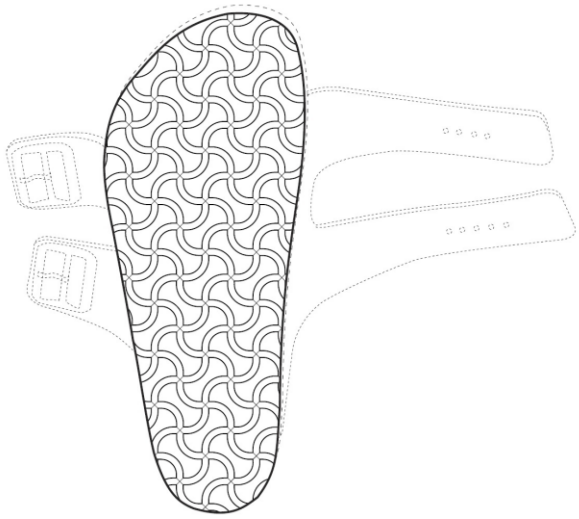
ansøger:
Birkenstock Sales GmbH, Tyskland
(Chas. Hude A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Jens Schovsbo, Eva Nødskov Aaen og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 3. juli 2019 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Chas. Hude A/S på vegne af Birkenstock Sales GmbH om registrering af følgende positionsmærke



for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 25: Hovedbeklædning, særlig huer; beklædningsgenstande, særlig bælter, tørklæder, sokker; fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler; dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, indlægssokker, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, fodsåler lavet af kork, kilereparationsstrimler, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, remme, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler.;

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 27. september 2021 følgende afgørelse i sagen:

"**Du får afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke**

Vi skrev til dig i vores brev fra den 17. juni 2021, at vi ville afslå dit varemærke, hvis vi ikke modtog et svar fra dig. Da du ikke ønsker ikke at indsende yderligere argumentation eller dokumentation i sagen, afslår vi din ansøgning for de varer som du har søgt om, nemlig:

Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler; dele og tilbehør til alle fornævnte varer

inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, kilereparationsstrimler, fodsåler lavet af kork, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler.

Begrundelsen for vores afslag

Vi er desværre nødt til at afslå din ansøgning. Du kan læse begrundelsen nedenfor, hvor vi har inddelt begrundelsen for vores afslag i tre afsnit. Afsnit 1.1. angår kravene til gengivelse af et positionsmærke. Afsnit 1.2. angår varens egen karakter og tekniske funktion, og afsnit 1.3. vedrører varemærkets særpræg.

1.1.Gengivelse af varemærket

Det ansøgte mærke består i en fodformet aftegning påført et mønster, som er omkranset af det stiplede omrids af en sandal. Mærket er angivet som værende et positionsmærke. Det er således styrelsens opfattelse, at mærket består i afbildningen af en sål til anvendelse med en sandal.

Det følger af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker (BEK nr 1685 af 18/12/2018), at varemærker skal kunne gengives i varemærkeregisteret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det følger endvidere af samme bekendtgørelse, at der for mærker, som angives som positionsmærker, af gengivelsen på passende vis skal anskueliggøres varemærkets placering og dets størrelse og proportioner i forhold til de pågældende varer, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 4.

Det er styrelsens vurdering, at det ansøgte mærke på passende vis anskueliggør dets placering, størrelse og proportioner i forhold til varen *fodtøj*, fordi mærket kan anvendes på en tilsvarende vis på andet fodtøj end sandaler.

For varerne *dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, kilereparationsstrimler, fodsåler lavet af kork, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler* opfylder varemærket dog ikke kravet til gengivelse af positionsmærker, jf. § 3, stk. 4, nr. 4 i BEK nr 1685 af 18/12/2018. Mærket opfylder ikke kravene til gengivelse, for denne del af varefortegnesen, fordi den omfatter varer som mærket ikke kan anvendes på. *Særlig* er ikke en tilstrækkelig begrænsning af varerne, hvorfor den nuværende formulering omfatter alle dele og tilbehør til fodtøj, herunder varer som det er uklart, hvordan mønsteret skal anvendes på. Mærket anskueliggør således ikke på passende vis placeringen, størrelsen og proportionerne for denne del af varefortegnelsen.

Vi henviser til § 3, stk. 4, nr. 4 i BEK nr 1685 af 18/12/2018.

1.2.Varens egen karakter og tekniske funktion

Varemærker som udelukkende består af formen eller en anden egenskab som følger af varens egen karakter eller er nødvendig for at opnå et teknisk resultat kan ikke registreres.
Som beskrevet ovenfor er det vores opfattelse, at det ansøgte mærke udgør sålen på en sandal, men også kan anvendes på andet fodtøj.

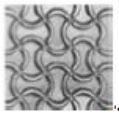
Formen på varemærket følger den almindeligt anvendte form af en menneskelig fod, som den anvendes på mere eller mindre alle former for fodtøj.

Det er således styrelsens vurdering, at formen på det ansøgte varemærke udelukkende skyldes varens egen karakter, nemlig at der er tale om fodtøj eller dele og tilbehør til fodtøj, eksempelvis såler, idet mærket er formet efter en menneskelig fod, som det er almindeligt for fodtøj og såler til disse.

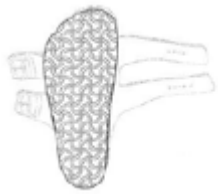
Sålen er påført et mønster bestående af en række bølgede streger, som krydser hinanden og danner indtrykket af en række fordybninger i sålen. Mønstre af forskellig art er almindelige på undersiden af såler og påføres for at sikre et godt greb til underlaget.

Det er vores vurdering, at mønstret i dit varemærke ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra mønstre som anvendes på andre såler og indeholder endvidere ikke elementer af en særlig dekorativ eller genkendelig form, som kan understøtte at mønstret tjener andre formål end det rent tekniske. Det er således styrelsens vurdering, at det pågældende mønster på sålen udelukkende opfylder en teknisk funktion, idet et sådant mønster er nødvendigt for at sikre, at sålen har det nødvendige greb til underlaget. Vi henviser i den forbindelse til **bilag 1** i brevet fra den 15. august 2019, som viser en række forskellige udformninger af såler til fodtøj.

Det forhold, at der er mulighed for forskellige udformninger af sålen, udelukker desuden ikke, at udformningen har til formål at opnå en teknisk funktion, nemlig ydersålens grebsfunktion. Dette følger bl.a. af EU-Domstolens afgørelse C 299/99 præmis 83 "*Såfremt de væsentlige funktionelle kendetegn ved udformningen af en vare udelukkende skyldes det tekniske resultat, udelukker artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, registrering af et tegn, der består af den nævnte udformning, selvom det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger.*"

I forlængelse heraf, er det vores vurdering, at det væsentligste funktionelle kendetegn ved mærkets udformning er mønsteret under sålen. Vi henviser i den forbindelse til Rettens afgørelse i T-579/14 vedrørende et udsnit at det ansøgte mønster  . Retten konstaterede, at mønsteret kan anvendes på undersiden af en sål til et teknisk formål (præmis 85). Retten konkluderer endvidere, at der er tale om et enkelt motiv bestående af bølgede linjer som krydser hinanden, og at helhedsindtrykket af sammensætningen fremstår enkel og ikke som mere end summen af bestandelene (præmis 131). Endelig konstaterer Retten, at tegnet vil blive opfattet som et simpelt overflademønster anbragt af dekorative eller tekniske grunde, og ikke som angivelsen af en bestemt handelsmæssig oprindelse (præmis 153). Rettens afgørelse er stadfæstet af EU-Domstolen i C-26/17 P.

Det er vores vurdering, at Rettens vurdering vedrørende udsnittet af mønsteret også gælder mønsteret, når det er ansøgt som positionsmærke på undersiden af en sål. Det må således konkluderes, at varemærkets væsentligste funktionelle kendetegn, nemlig mønsteret, ikke er egnet til at angive en bestemt kommerciel oprindelse. Retten er derimod af den opfattelse, at et sådan mønster kan tjene et teknisk formål. Styrelsen bemærker at EUIPO

ligeledes i sagen R 1706/2019-1 vedrørende mærket  konstaterede, at mærket ikke besidder nogen væsentlige karakteristika, der adskiller det tilstrækkeligt fra andre såle.

De ovenstående sager vedrørte alene spørgsmålet om hvorvidt mærket besidder særpræg, men styrelsen bemærker i den forbindelse, at vi ikke er bundet af EUIPOs praksis, og det er vores opfattelse, at når mærkets væsentligste kendetegn skyldes en teknisk funktion og i øvrigt ikke indeholder karakteristika, der sætter omsætningskredsen i stand til at opfatte det som en angivelse af en kommerciel oprindelse, er tegnet udelukket registrering efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr.1, b).

Da tegnet som helhed består af en sål, med et mønster som ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra andre såle, er det ligeledes vores vurdering, at tegnet er udelukket registrering efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, a), fordi mærket således udelukkende skyldes varens egen karakter, nemlig at der er tale om en sål.

Vi kan af ovenstående årsager ikke registrere dit mærke for varerne *fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler og dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, indlægssokker, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, fodsåler lavet af kork, kilereparationsstrimler, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, remme, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler*, da varemærkets udformning udelukkende skyldes hensynet til varens egen karakter, og at den pågældende udformning er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Vi henviser til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 a) og b).

For så vidt angår det indsendte materiale vedrørende indarbejdelse af mærket, skal vi gøre opmærksom på, at varemærkelovens § 14 ikke giver mulighed for indarbejdelse.

1.3. Særpræg

Et mærke mangler særpræg, hvis det ikke umiddelbart vil blive opfattet som et varemærke, eller hvis mærket frit skal kunne bruges af alle.

Det er i forlængelse af ovenstående vurdering vedrørende varens egen karakter og teknisk resultat desuden styrelsens vurdering, at mærket ikke har det nødvendige særpræg til at kunne blive registreret som et varemærke. Det er således styrelsens vurdering, at da varemærkets udformning alene skyldes varens egen karakter og hensynet til en teknisk funktion, at mønsteret ikke kan tjene til at give varemærket særpræg. Vi henviser i øvrigt til afsnittet ovenfor samt de nævnte afgørelser fra Retten og EU-Domstolen.

Det er styrelsens vurdering, at det ansøgte varemærke i sit mønster, ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra, hvad der er almindeligt for fodtøj, hvorfor det ikke vil være muligt for en forbruger at adskille varemærket fra fodtøj fra en anden producent alene på baggrund af mønsteret i sålen. Der er i denne forbindelse taget særligt hensyn til, at fodtøj ikke

almindeligvis markedsføres på baggrund af mønsteret i sålen, og at den relevante omsætningskreds ikke er vant til at opfatte sålen på en sandal som et varemærke. Vi henviser i den forbindelse til **bilag 1** i brevet fra den 15. august 2019, som viser en række forskellige udformninger af såler til fodtøj.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i AN 2010 00011 taget stilling til en afgørelse, hvor styrelsen afslog registrering af et varemærke, som efter styrelsens opfattelse udgjorde aftegningen af en skosål. Ankenævnet udtalte i den forbindelse, at "*varemærket udgøres af sålen til en sko. Sålen, der består af formelementer, som kendes fra andre sko, er i sig selv ukarakteristisk og uegnet til at angive skoens oprindelse. […] Det understreges i den forbindelse, at det ikke er tilstrækkeligt til at opnå varemærkeret til det ansøgte mærke, at sålen er "ny" og "forskellig" fra andre såler, eller at såler af andre skoproducenter undertiden udformes på måder, som er karakteristisk for dem, og i visse tilfælde benyttes som et led i markedsføringen af sko*".

Vi kan af ovenstående årsager ikke registrere dit mærke for varerne *fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler og dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, indlægssokker, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, fodsåler lavet af kork, kilereparationsstrimler, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, remme, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler*, fordi varemærket mangler det fornødne særpræg.

Vi har afgjort din sag efter varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. 13, stk. 1, nr. 2 om varemærker uden særpræg.
…"

Denne afgørelse blev med brev af 18. november 2021 fra Chas. Hude A/S på vegne af klager, Birkenstock Sales GmbH, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"…
Påstande
Principalt:
Varemærket VA 2019 01523 godkendes for alle de ansøgte varer:
Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler; dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, kilereparationsstrimler, fodsåler lavet af kork, ydersålestykker, halvfabrikata sålstyk-ker, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler.
Således at mærket registreres i sin helhed.

Sekundært:
Varemærket VA 2019 01523 godkendes for følgende ansøgte varer:
Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko og støvler.
Således at mærket registreres for ovennævnte varer.

Sagsfremstilling:

Patent- og Varemærkestyrelsen har afvist registrering under henvisning til 3 punkter:
1. Gengivelse af mærket
2. Varens egen karakter og tekniske funktion
3. Særpræg

Ad 1. Gengivelse af mærket:
Oprindeligt havde Styrelsen afvist mærket for alle de ansøgte varer under henvisning til, at mærket ikke var egnet til gengivelse efter loven. I styrelsens afgørelse af 27. september 2021 har de rettet det, således at de kan acceptere "fodtøj" og den efterfølgende opremsning af fodtøjstyper, men de afviser fortsat at beskytte mærket for "dele og tilbehør til alle forannævnte varer inkluderet i denne klasse, særligt ..".

Ansøger er naturligvis glad for at Styrelsen er enig med ansøger for så vidt angår "fodtøj", men mener ligeledes at positionsmærket kan bruges på store dele af det ansøgte tilbehør, fx "ydersåler, formstøbte såler og andre former for såler" kan sagtens have det samme mønster påført sålen. Det fremgår ligeledes af det tidligere fremsendte bilag 3, der er tilbehørskataloget, hvor flere dele bærer det ansøgte mønster, der kan skæres til eller allerede har form som den ansøgte sål. Tilbehørsdelene sælges bl.a. til skomagere, der reparerer Birkenstock sandaler mv.

Ad 2. Varens egen karakter og tekniske funktion
Det er ansøger meget uforståeligt at Styrelsen fastholder at ansøgningen skal afvises grundet varens egen karakter og tekniske funktion.

Det er korrekt, at formen på selve mærket, altså formen af en sål, ikke bør kunne registreres som et varemærke i sig selv. Men det ansøgte mærke består netop ikke kun af formen på en sål, men derimod, og særligt, af det unikke og særprægede mønster, som er et af Birkenstock's varemærker.

Formen på varemærket er et krav til korrekt gengivelse af mærket, som beskrevet ovenfor. Hvis ansøger nu skal forhindres registrering af varemærket på grund af formen af mærket, så forhindres de i at opnå beskyttelse af et særligt mønster, der har form som en sål. Ansøger forstår ikke baggrunden for denne afvisning, da det er det særlig mønster, der reelt ønskes beskyttes med facon som en sål, da mønsteret bruges på en sål og lignende varer.

Styrelsen afviser mærket grundet mønsterets tekniske karakter. Styrelsen har på ingen måde bevist eller sandsynliggjort at mønsteret har en teknisk karakter, det går de blot ud fra. Det er ansøgers klare holdning, at mønsteret ikke har en teknisk karakter. Det kunne have set ud på 1000 andre måder, men lige netop det mønster er det mønster, som ansøger gerne vil benytte på alle deres sandaler mv. og som bruges og agerer som et kendetegn for ansøger. Birkenstock-ejere vil uden tvivl genkende og forbinde mønsteret med ansøger.

Ansøger har brugt mange kræfter på at udvikle mønsteret, samt store markedsføringsomkostninger på at udbrede kendskabet. Det er ikke et udseende, der er naturligt forekommende, fx geometriske figurer sat sammen, men derimod en kreativ process med stor frihed til at vælge det rigtige mønster ud fra design-hensyn. Mønsterets udseende gør ikke

at man står bedre fast på underlaget end hvis det havde set anderledes ud, og er altså ikke et forsøg på at afhjælpe en teknisk udfordring.

At en sål på et stykke fodtøj kan se meget forskelligt ud har Styrelsen vist i bilag 1 til deres brev af 15. august 2019, hvori de oplister en række eksempler på såler. Netop ingen af disse såler er magen til ansøgers eller bare minder det mindste om ansøgers mønster. De henviser til EU-Domstolens kommentarer til at "det er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat", men det kan som tidligere nævnt afvises. Ansøger har ligeledes kigget på markedet for fodsåler og lavet det tidligere fremsendte Bilag 4, der viser forskellige sandaler, der sælges via en online butik i Danmark, hvor alle sandalerne har forskelligt udformet sål- mønster, hvilket tydeliggør, at producenterne gør meget ud af at have forskellige sål-mønstre og enkeltvis lægger meget krudt i mønsteret på deres såler. Ansøger bruger varemærket på minimum 90 % af alt det fodtøj de sælger i hele verden. Hvis Ankenævnet er enig med Styrelsen og fastholder afvisningen, må det være Ankenævnets ansvar at bevise, at mønsteret alene har en teknisk funktion og på ingen måde kan tjene til at indikere en oprindelse. Forvaltningsretligt stilles der således krav om, at der gives en begrundelse for vurderingen, I kan således ikke blot afvise en ansøgning, blot fordi det er jeres vurdering, at den alene har en teknisk funktion.

<u>Ad 3: Varemærkets særpræg:</u>
Det er ansøgers klare vurdering, at mærket har tilstrækkeligt med særpræg til at opnå registrering i Danmark. Dette er myndighederne i bl.a. Spanien, Italien og Tyskland også enige med os i, da de har accepteret varemærket til registrering, jf. de tidligere fremsendte Bilag 6, 7 og 8.

Mønsteret betragtes af ansøger samt af forbrugeren som et varemærke og kendetegn, der tilhører ansøger. Sålens udseende vises på ansøgers hjemmeside, således at alle forbrugere kan se mønsteret og udseendet på sålen inden køb på hjemmeside.

Vi må fastholde at Styrelsen ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at mærket mangler særpræg under henvisning til begrundelsen om at varemærkets udformning alene skyldes varens egen karakter og hensynet til teknisk funktion. Der henvises ligeledes til argumentationen under pkt. 1.2, der ligeledes er relevant for særprægsvurderingen.

Brancheforeningen, Dansk Mode & Textil (DM&T), har ligeledes udtalt sig i sagen ved den afgivne brancheerklæring dateret 12. januar 2021. DM&T er enig med ansøger i, at mønsteret på sålen er karakteristisk for ansøgers produkter. Ligeledes bekræfter DM&T at netop sålen er vigtig for mange skobrands, da sålen er med til at differentiere mærkerne/virksomhederne fra hinanden, og at de bruger lang tid på at designe og udvikle et unikt mønster på sålerne for at skabe genkendelighed for forbrugeren. DM&T understøtter således ansøgers opfattelse, men Styrelsen har i deres afgørelse slet ikke nævnt brancheerklæringen og hvorfor den tilsyneladende blankt afvises. Vi skal anmode om, at Ankenævnet forholder sig til brancheerklæringen, da den giver modspil til Styrelsens holdning, og er (naturligvis) uvildig, også af den årsag at ansøger ikke er medlem af DM&T.
…"

I brev af 16. december 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”…

Vedrørende varemærket

Som svar på Ankenævnets brev af 22. november 2021, skal styrelsen udtale følgende:

Klager har under sagens behandling ved Ankenævnet fremført de samme argumenter og materiale, som er blevet fremført under sagens behandling ved styrelsen.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsens afgørelse af 27. september 2021 alene angår spørgsmålet om, hvorvidt mærket er omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b, om tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter, eller som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, samt om mærket besidder et iboende særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det følger heraf, at såfremt Ankenævnet finder, at bestemmelserne i varemærkelovens § 14 ikke finder anvendelse på det omhandlede mærke, men dog er enig med styrelsen i, at mærket er uden iboende særpræg, bør sagen efter styrelsens opfattelse blive returneret til styrelsen med henblik på vurdering af, hvorvidt mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse.

Det skal dog bemærkes, at det fortsat er styrelsens opfattelse, at varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 kan finde anvendelse på det ansøgte mærke, og skal i den forbindelse henvise til den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

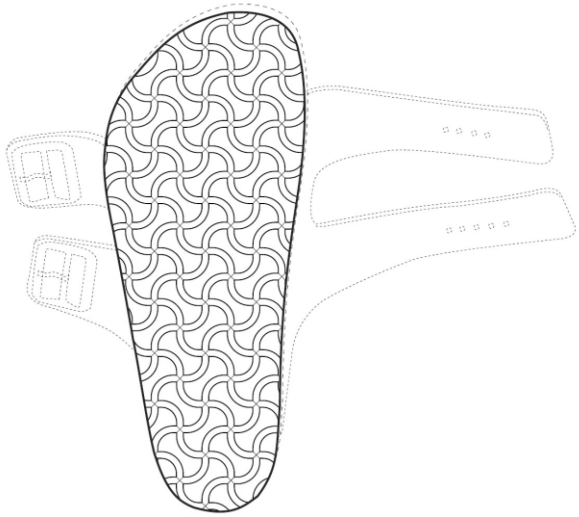
I mail af 13. januar 2022 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne af klager, Birkenstock Sales GmbH, styrelsens udtalelse med følgende:

”…
Vi henviser til Styrelsens svar dateret 16. december 2021 i ovennævnte ankesag.
Det er klagers holdning, at sagen ikke bør hjemvises til Styrelsen, da Styrelsen har haft mulighed for at vurdere sagen på alle parametre og Klager har indgivet bred argumentation og dokumentation for, at det ansøgte mærke bør accepteres til registrering.

Vi anmoder derfor om at Ankenævnet tager stilling til sagen i sin helhed.
…”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Klager fik den 27. september 2021 afslag på ansøgningen om registrering af varemærke-ansøgning VA 2019 01523, som indeholdt følgende gengivelse:



Som det ses, består mærket af en fodformet aftegning påført et mønster, som er omkranset af det stiplede omrids af en sandal. Mærket er ansøgt som et positionsmærke for følgende varer i klasse 25:

”Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler; dele og tilbehør til alle fornævnte varer inkluderet i denne klasse, særlig indlægssåler, ydersåler, formstøbte såler, kilehæle og opbyggede kilestykker, kilereparationsstrimler, fodsåler lavet af kork, ydersålestykker, halvfabrikata sålstykker, beskyttelse og beskyttelsesstof til fodsåler”.

Klager har overfor ankenævnet påstået VA 2019 01523 godkendt for alle de ansøgte varer, subsidiært at mærket registreres for følgende ansøgte varer:

”Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko, støvler”.

Styrelsen har i sin begrundelse for den indbragte afgørelse henvist til følgende punkter: gengivelse af varemærket, varens egen karakter og tekniske funktion samt særpræg, som alle er anfægtet i klagen.

Gengivelse af varemærket og vareangivelse

Det følger af bekendtgørelse nr. 1685 af 18/12/2018 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 3, stk. 1, at varemærker skal kunne gengives i varemærkeregisteret på en klar, præcis, selvstændig, let tilgængelig, forståelig, varig og objektiv måde. For positionsmærker, fremgår det særligt, at gengivelsen af sådanne på passende vis skal anskueliggøre varemærkets placering og dets størrelse og proportioner i forhold til de pågældende varer, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 4.

Styrelsen har i sin afgørelse af 27. september 2021 vurderet, at det ansøgte mærke opfylder kravet om gengivelse i forhold til ”fodtøj”, fordi mærket kan anvendes på en tilsvarende vis på andet fodtøj end sandaler.

Klager har heroverfor principalt påstået, at mærket må anses for at være behørigt gengivet for en bredere kategori af varer herunder for bl.a. kilehæle, kilereparationsstrimler og andet, som ikke kan karakteriseres som ”fodtøj”.

Ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering af, at kravet om gengivelse er opfyldt for så vidt angår ”fodtøj” men ikke for de øvrige varer, som er angivet i klagers principale påstand. Af denne grund kan klagers principale påstand ikke tages til følge.

Klager har derudover som sekundær påstand anført, at mærket registreres for følgende varegrupper:

”Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko og støvler”.

Da de nævnte eksempler på sko m.v. må anses for at være omfattet af overbegrebet ”fodtøj”, har tilføjelsen ikke karakter af en udvidelse i forhold til styrelsens afgørelse. Ankenævnet finder derfor af de af styrelsen anførte grunde at kunne tage klagers sekundære påstand til følge.

Varemærkeansøgning VA 2019 01523 skal således anses for at være behørigt gengivet for:

”Klasse 25: Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko og støvler”.

Registreringshindringerne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b
Det følger af Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b, at varemærker, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab som følge af varens egen karakter, eller som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ikke kan registreres.

For så vidt angår kravet om, at formen eller en anden egenskab ikke må følge af varens egen karakter, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, fandt styrelsen, at betingelsen er opfyldt, da formen på varemærket følger den almindeligt anvendte form af en menneskelig fod.

Ankenævnet kan ikke tiltræde denne vurdering. Ankenævnet finder således, at den af klager valgte sål, som har form som en menneskelig fod, skal opfattes som en stiliseret sål, som har til formål at opfylde kravet om en gengivelse af et positionsmærke, der, som det fremgår ovenfor, kræver, at gengivelsen på passende vis skal anskueliggøre varemærkets placering og dets størrelse og proportioner i forhold til de pågældende varer. Styrelsens afgørelse synes da også at forudsætte en sådan opfattelse af mærket, idet det jo netop accepteres, at mærket kan anvendes på tilsvarende vis på andet fodtøj end sandaler og herunder på fodtøj, som har en anden form end den i ansøgningen gengivne ”fodformede”.

Med hensyn til kravet om, at varemærket ikke udelukkende må bestå af formen eller en anden egenskab, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, fandt styrelsen, at også denne betingelse er opfyldt. Styrelsen lagde herved vægt på, at det pågældende mønster på sålen udelukkende opfylder en teknisk funktion, idet et sådant mønster er nødvendigt for at sikre, at sålen har det nødvendige greb til underlaget. Dertil kommer, at mønstret ifølge styrelsen ikke indeholder elementer af en særlig dekorativ eller genkendelig form, som kan understøtte, at mønstret tjener andre formål end det rent tekniske. Styrelsen finder, at dette synspunkt understøttes af, at bilag 1 i styrelsens brev fra

den 15. august 2019 til ansøger viser en lang række forskellige udformninger af såler til fodtøj.

Klager har heroverfor anført, at klager har brugt mange kræfter på at udvikle mønsteret, som ikke er et udseende, der er naturligt forekommende, men er resultat af en kreativ proces med stor frihed til at vælge det rigtige mønster ud fra designhensyn. Mønsterets udseende gør ifølge klager ikke, at man står bedre fast på underlaget, end hvis det havde set anderledes ud. Det er altså ikke udformet som et forsøg på at afhjælpe en teknisk udfordring. Klager anser dette for at være understøttet af, at det nævnte bilag 1 viser en lang række såler med meget forskellige mønstre.

Ankenævnet finder ikke, at det på baggrund af sagens oplysninger kan anses for godtgjort, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen af sålen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-299/99 (Philishave) præmis 84. Udformningen og tilstedeværelsen af de mange alternative mønstre, som fremgår af bilag 1, gør det således efter ankenævnets opfattelse mere nærliggende at se valget af mønster som en dekoration med en tiltalende og genkendelig form. Ankenævnet opfatter da også eksistensen af de mange forskelligt udformede såler som udtryk for, at udformningen af skosåler generelt har et dekorativt formål ud over at tjene til at sikre, at sålen står fast, jf. herved også Brancheforeningen, Dansk Mode & Textil (DM&T), erklæring til brug for sagen dateret 12. januar 2021, hvoraf det bl.a. fremgår, at sålen er vigtig for mange skobrands, da sålen er med til at differentiere mærkerne/virksomhederne fra hinanden, og at de bruger lang tid på at designe og udvikle et unikt mønster på sålerne for at skabe genkendelighed for forbrugeren. Formmangfoldigheden afkræfter endvidere også risikoen for, at en registrering af mønstret på klagers sål ville begrænse konkurrerende virksomheders adgang til alternative udformninger med tilsvarende funktionalitet, jf. sag C-48/09 P (LEGO) præmis 72. Dermed taler også en formålsfortolkning af bestemmelsen for det her anførte resultat.

Hermed er betingelsen for at benytte varemærkelovens § 14, stk. 1, litra b ikke opfyldt, jf. herved princippet i LEGO-dommen, præmis 52, hvorefter ”registreringen af et tegn som varemærke ikke kan afslås på grundlag af [bestemmelsen i det som nu er varemærkelovens § 14, stk. 1, litra b], hvis varens udformning inkorporerer et væsentligt ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle for den pågældende udformning”.

Under henvisning til ovenstående finder ankenævnet ikke, at det af klager ansøgte varemærke, VA 2019 01523, med den ovenfor præciserede vareangivelse er omfattet af hverken varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a eller litra b. Mærket kan således registreres, hvis det opfylder de øvrige almindelige betingelser herunder navnlig kravet om særpræg med hensyn til ovenfor anførte varer i klasse 25.

Styrelsen har i sit svar af 16. december 2021 til brug for ankenævnets behandling udtalt, at styrelsens afgørelse af 27. september 2021 alene angik spørgsmålet om, hvorvidt mærket er omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b, samt om mærket besidder et iboende særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Ankenævnet finder ikke, at sagen således som den nu foreligger oplyst, giver ankenævnet et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at kunne tage stilling til spørgsmålet, om der gennem brug er opnået særpræg til det ansøgte varemærke for alle de typer af fodtøj, som er anført i den reviderede varefortegnelse.

Under henvisning hertil hjemvises sagen til styrelsen.

Herefter bestemmes

Styrelsens afgørelse af 27. september 2021 ophæves, og sagen hjemvises til styrelsen med henblik på vurdering af, hvorvidt mærket, set i lyset af det i denne afgørelse anførte, har særpræg for de følgende varer i klasse 25: ”Fodtøj, særlig sko, lave sko, snøresko, flade sko, sneakers, sejlersko, hjemmesko, badesko, sandaler, træsko og støvler”.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand