

RESUMÉ:

AN 2014 00025 – MP 1169244 <fig> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1169244 <fig> i klasse 30 med den begrundelse, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2015, den 6. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo, Eva K. Borgen og Knud Wallberg)

følgende kendelse i sagen **AN 2014 00025**

Klage fra

August Storck KG
v/Zacco Denmark A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. maj 2014 vedr. MP
1169244 <fig>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Det fremgår af EU-Domstolens praksis jf. bl.a. sagerne C-144/06 P (Henkel) præmis 38 og T-152/07 (Lange Uhren) præmis 69, at den retspraksis, som Domstolen har udviklet i forbindelse med tredimensionale varemærker, som består af en vares udseende, finder tilsvarende anvendelse, når det ansøgte varemærke består af den todimensionale gengivelse af den pågældende vare eller af en emballage, hvis form er afhængig af formen for den vare, den omslutter, jf. præmis 29 i sag C-25/05 P (Storck). I sådanne situationer er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, der er egnet til at opfylde den grundlæggende oprindelsesfunktion, og således besidder det til registrering fornødne særpræg, jf. præmis 28 i Sag C-25/05 P (Storck). Ellers kan varemærkeret opnås gennem indarbejdelse.

I den konkrete sag består klagers varemærke af en afbildning af en vares emballage. Emballagen har en kvadratisk form og har således samme form som det produkt, den omslutter. Emballagen fremtræ-

der som bestående af et folielignende materiale, der er lukket med flow-pack-metoden, hvilket resulterer i de to ”vinger”. Emballagen er dekoreret med et bølgemotiv i farverne blå og hvid, der dækker hele emballagens overflade.

Ankenævnet finder, at de mærkeelementer, som udgøres af såvel emballagens kvadratiske form som af lukningsmetoden, er udelukket fra registrering, jf. herved Højesterets dom af 1. april 1996, U1996.848 H (Ritter Sport).

Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig styrelsens vurdering, hvorefter det mærkeelement, der består af et bølgemotiv i blå og hvide farver, i den givne sammenhæng alene har en dekorativ funktion og ikke fremtræder som et kendetegn, der er egnet til at adskille klagers produkter fra andre lignende produkter.

Det er således ankenævnets opfattelse, at den gengivne emballage ikke afviger betydeligt fra normen for udformning af emballager indenfor branchen, hvorfor det ansøgte mærke ikke besidder det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk.1.

Under henvisning hertil, og da ankenævnet ikke finder, at klager har godtgjort, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse her i landet, kan ankenævnet tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 1. august 2013 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at August Storck KG som indehaver af den internationale registrering MP 1169244 <fig> havde designeret Danmark den 14. juni 2013.

Det internationale figurmærke <fig>



var registreret for:

Klasse 30: Confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in this class.

Den 2. oktober 2013 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen foreløbigt at registrere varemærket med følgende begrundelse:

“... The above-mentioned mark is provisionally refused protection in Denmark for all of the goods/services covered by the designation.

The reasons for the refusal are given in the enclosed examination report. The holder may request a review of the refusal before 2 February 2014. Further information about procedures is found in the report.

Grounds for refusal

We have found that the mark is devoid of distinctive character, cf. the Danish Trade Marks Act, Section(13)(1).

The mark consists solely of a depiction of a flow wrapped good, presumably a piece of confectionery. The shape of the package and the particular style of packaging is a common for the goods covered by the registration and therefore not suitable for registration. The color scheme used on the goods, including the wavy line separating the two colors, is not sufficient to act as a business identifier. Various color schemes and simple shapes and figures which are used throughout the packaging of the goods will not be viewed as a trademark by consumers, but merely as a decorative feature. Thus, the trademark is not eligible for registration.

Consequently, the mark is incapable of distinguishing the goods/services of one enterprise from those of another enterprise.

We have previously denied registration of a similar mark for similar goods (MP 990585), and this decision was upheld by the Danish Board of Appeals for Patents and Trademarks:



Please be informed that the Danish Trade Marks Act Section 13(3) allows for the registration of marks, which have acquired distinctiveness through use

Request for review of the provisional refusal

You may request a review of the provisional refusal **within 4 months** from the date of issue of the provisional refusal.

Please observe that documents or evidence submitted by you will be available to the public according to the regulations of The Danish Access to Public Administration Files Act.

Final refusal and appeal

If you do not reply within the time limit mentioned above, we will issue a final refusal, which is subject to appeal to the Board of Appeal for Patents and Trademarks.

Further information

We have enclosed guidelines on our search of **earlier rights** (relative grounds for refusal) as well as an abstract of the relevant sections of the Danish Trade Marks Act. See appendices A and B...”

Med brev af 22. maj 2014 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere varemærket med følgende begrundelse:

”... I vores foreløbige afslagsbrev fra den 2. oktober 2013, skrev vi, at dit varemærke ikke kan få gyldighed i Danmark.

Mærket består udelukkende af en afbildning af en firkantet indpakning. Formen på indpakningen og motivet på denne er almindelig for de ansøgte varer. Det er derfor styrelsens opfattelse, at motivet vil blive opfattet som ren dekoration af en indpakning, og mærket er dermed ikke egnet til at fungere som varemærke. Vi har i vores brev af 20. marts 2014 vedhæftet eksempler på brugen af lignede dekorationer af indpakninger af konfekturvarer.

Du kan anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er på 2 måneder.

Der kan i den forbindelse henvises til varemærkelovens § 46...”

Denne afgørelse blev med brev af 7. juli 2014 fra Zacco Denmark A/S på vegne klager, August Storck KG, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af bestemmelsen i § 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient August Storck KG Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 22. maj 2013 for Ankenævnet.

Påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. maj 2013 omgøres, således at det ansøgte varemærke i form af en særlig emballage under nr. MP1169244 accepteres til registrering for de i vareklasse 30 angivne varer.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Anbringender

På vegne ansøgeren gøres det gældende, at det ansøgte varemærke er tilstrækkeligt særpræget i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 1, jfr. Varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4, herunder at det ansøgte varemærke kan fungere som et kendetegn og varemærke hos den almindelige og gennemsnitlige forbruger i relation til de ansøgte varer i vareklasse 30...”

Med brev af 7. august 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne klager, August Storck KG, følgende uddybede klage:

”... I forlængelse af vores formelle klage indgivet den 7. juli 2014 samt Ankenævnets brev af 9. juli 2014 skal vi hermed vende tilbage med vores uddybende begrundelse for anken.

I brev af 22. maj 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen (Styrelsen) afgørelse om, at det ansøgte varemærke i form af en afbildning af en særlig emballage ikke er egnet til at fungere som varemærke, idet motivet vil blive opfattet som ren dekoration af en indpakning.

Vi henviser i øvrigt til den i sagen for Styrelsen omhandlede brevveksling. Vi kan konstatere, at sagens komplette korrespondance er oversendt til Ankenævnet fra Styrelsen, hvorfor denne ikke genfremsendes.

På vegne ansøger gøres det gældende, at det ansøgte varemærke er tilstrækkeligt særpræget i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 1, jfr. Varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4, herunder at det ansøgte varemærke kan fungere som et kendetegn og varemærke hos den almindelige og gennemsnitlige forbruger i relation til de ansøgte varer i vareklasse 30.

Som der nærmere vil blive redegjort for nedenfor, er det vores opfattelse, at Styrelsens afgørelse vedrørende mærkets registrerbarhed således ikke er korrekt, hverken i henhold til gældende lovgivning eller Styrelsens egen praksis i øvrigt.

Styrelsen begrundelse

Styrelsen har afvist at registrere mærket med henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 1, idet Styrelsen er af den opfattelse, at formen på indpakningen, herunder indpakningens stil, er ganske sædvanlig for den type varer, som registreringen omfatter. Det anføres i tilslutning hertil, at farvetemaet på emballagen samt den bølgede linje der adskiller de to farver, ikke er tilstrækkelig til at angive varens kommercielle oprindelse.

Sagsbehandleren hos Styrelsen anfører, at forskellige farvetemaer samt simple former og figurer som bliver anvendt på emballage, ikke vil blive opfattet af forbrugeren som en angivelse af varens kommercielle oprindelse og dermed kunne fungere som varemærke, men blot vil blive opfattet som en form for udsmykning.

På ovenstående baggrund konkluderer Styrelsen, at det ansøgte mærke ikke er kvalificeret som varemærke, idet mærket ikke er egnet til at adskille den ene producents varer fra andre producenters varer.

Til støtte for den foretagne vurdering henviser Styrelsen sluttelig til afgørelsen i MP990585, der ligeledes vedrører registrering af et vareudstyrmærke i form af en afbildning af emballagen til nogle chokoladevarer.

Vi er ikke enige i Styrelsens vurdering af sagen, idet det ansøgte varemærke efter vores opfattelse og i henhold til praksis ikke kan anses for blot at være en almindeligt udformet emballage uden yderligere særprægede kendetegn, som ikke kan monopoliseres via en varemærkeregistrering af en enkelt erhvervsdrivende.

Det følger af Varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4, at et varemærke kan bestå af tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig varens form, udstyr eller emballage. Forudsætningen herfor er dog fortsat, at det almindelige krav om varemærkers særpræg i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1 er opfyldt, og at disse mærker, herunder den aktuelle emballage skal være egnet til umiddelbart at blive opfattet som et kendetegn af den gennemsnitlige, almindeligt oplyste og intelligente forbruger.

Af den Kommenterede Varemærkeret, 4. udg. ved Knud Wallberg, p. 84, fremgår ydermere følgende:

”2.16. Emballage som varemærke er nært knyttet til udstyrsmærkerne, se N 2.15, men retter sig her på varens indpakning, opbevaring etc., fx flaskens form, kartonagers udformning og udsmykning etc. Da almindelige forbrugsvarer næsten altid sælges i emballeret form, og da emballagen skal være tiltalende og let genkendelig i selvbetjeningsforretningerne, er emballagemærkerne af meget stor betydning for afsætningen. Ved disse mærker er faren for at komme i konflikt med stk. 2 også mere beskeden, men de almindelige krav til særpræg skal være opfyldt.”

I forbindelse med vurderingen af det ansøgte varemærkes særpræg, må der således foretages en helhedsmæssig vurdering, hvor alle elementer tages i betragtning, det vil sige både selve emballagens

udformning såvel som de kendetegn, der forefindes på emballagen. Når der tages hensyn hertil er det således spørgsmålet, om det ansøgte varemærke ud fra en helhedsmæssig vurdering besidder det nødvendige varemærkemæssige særpræg i den kombination hvor det er ansøgt, nemlig som en firkantet emballage med dertil hørende påtrykt kendetegn i form af et motiv i farverne blå og hvid, som forestiller en afbildning af sneklædte bjerge op mod en blå himmel og ikke blot en geometrisk opsætning af to farver.

Derudover består det ansøgte vareudstyrsmærke også af takkede grå-farvede ”ender”, der afslutter motivet.

Det er således netop denne ovennævnte kombination, der søges beskyttet som et varemærkemæssigt kendetegn. Vi er derfor ikke enige i den opsplitning, som styrelsen foretager i sin vurdering af selve emballagens fysiske udformning henholdsvis de figurative elementer og kendetegn, emballagen er forsynet med. Derudover er det vores opfattelse, at forbrugerne først og fremmest vil hæfte sig ved de farver og motiver, der optræder på den pågældende emballage og de referencer og associationer disse farver og motiver fremkalder hos forbrugeren i forhold til hvor produktet stammer fra.

Vi skal i tilslutning til ovenstående særligt henlede Ankenævnets opmærksomhed på følgende citat fra artikel publiceret den 5. november 2012 på internettet, omhandlende vigtigheden af farverne på et produkt i forhold til produktets genkendelighed på markedet. I artiklen er således blandt andet henvist til, at *”color increases brand recognition by up to 80 %”* i henhold til studier fra University of Loyola.

I selv samme artikel er endvidere anført, at *”Color Increases Memory.....color helps us to process and store images more efficiently than colorless (black and white) scenes, and as a result to remember them better, too.”*

Som en konsekvens af ovenstående kan det konstateres, at farver på en emballage er fuldt ud egnede til at fungere som varemærke, særligt i det tilfælde, hvor farverne er knyttet op til et erindringsværdigt motiv.

Når man som forbruger efterspørger en bestemt konfekturvare blandt en stor mængde af lignende produkter i f.eks. et supermarked, vil man som forbruger fokusere på produktets ydre fremtoning, det vil sige produktets form, farve, design og motiv, med henblik på at skelne dette fra andre produkter. Disse funktioner i et produkt gør det muligt at identificere produktet på afstand. De konkrete farver på en emballage er særligt velegnede til at bidrage til det overordnede indtryk, der fungerer som en angivelse af produktets oprindelse, da forbrugerne er meget opmærksomme på farver og husker dem godt. Af denne grund ses der blandt producenter af sukkervarer således også en tendens til at vælge en bestemt farve til deres produkt og efterfølgende ikke afvige fra denne farve, når der produceres varianter af produktet. For eksempel er KitKat produkter karakteriseret ved den rød/hvide farvekombination på en oval, uafhængigt af produktets størrelse eller type i øvrigt. Cadbury produkter bærer altid den lilla farve i en vis udstrækning og endelig kan nævnes produkter fra Ritter, der er kendetegnet ved den hvide kvadrat placeret midt på emballagen. På grund af denne praksis for producenter af konfekturvare, er forbrugerne vant til at opfatte produktets farve som en angivelse af produktets oprindelse.

Nærværende varemærke er derudover på ingen måde blot et simpel opsætning af to farver. Derimod er der tale om et decideret motiv, som udfylder fladen som sådan, på tilsvarende vis som havde det været et billede i en ramme. Der er ikke tale om et motiv, der gentager sig selv, men derimod et afsluttet motiv af sneklædte bjergtoppe op mod en blå himmel. De gråfarvede kanter tjener til at understrege dette. Der er således på ingen måde tale om blot en ligegyldig ornamentering af en emballage uden kendetegnsfunktion. Tværtimod giver motivet netop emballagen et karakteristisk og individuelt særpræget udseende, som betyder, at denne emballage kan differentieres og fungere som et selvstændigt kendetegn i forhold til andre tilsvarende emballager på markedet.

Styrelsens registreringspraksis

Det er vores vurdering, at afgørelsen som anført af Styrelsen ikke kan tjene som sammenligningsgrundlag ved vurderingen af nærværende sag.

Hvad angår **MP990585**, så var der i denne sag tale om et motiv, der gentog sig symmetrisk rundt på emballagens 6 sider, og således ikke et decideret afsluttet motiv som tilfældet er med nærværende sag. Se til illustration:

MP990585:



Det er i særdeleshed værd at bemærke, at afgørelsen i Ankenævnet blev truffet med dissens. 1 voterende dommer udtalte således, ”at det ansøgte mærke opfylder varemærkelovens krav til at kunne registreres for de ansøgte varer i klasse 30. Der er tale om et mærke, der er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2, nr. 4. Varemærkelovens krav om særpræg i § 13, stk. 1 skønnes opfyldt, når henses til de varer det søges registreret for.”

Vi skal til støtte for vores vurdering af nærværende sag derimod henvise til styrelsens egen praksis, der på overbevisende vis taler for en registrering af det ansøgte mærke, se således følgende registreringer:

MP1064022:



MP858042:



Efter vores vurdering er begge de ovenfor nævnte sager i særdeles høj grad sammenlignelige med nærværende sag og det kan konstateres, at disse nyligt, det vil sige i 2012 samt 2006, er registreret af Styrelsen for de samme varer som tilfældet er med nærværende designering, nemlig konfekturvarer.

Hvad angår MP1064022 fremviser en gennemgang af korrespondancen, at Styrelsen i første omgang afviste at registrere mærket, men efter en fornyet overvejelse fandt mærket registrerbart. Det må på baggrund heraf kunne konkluderes, at der således ikke er tale om en sagsbehandlingsfejl, men derimod en registrering som følge af grundige overvejelser. Af sagsbehandlerens brev til ansøger fremgår således følgende:

”Vi henviser til tidligere korrespondance i sagen, senest dit brev af 16. januar 2012 og skal stærkt beklage det sene svar.

Vi har overvejet sagen igen, bl.a. i lyset af din argumentation, og kan oplyse, at vi frafalder henvisningen

til, at mærket savner særpræg.

Mærket vil nu blive registreret.”

Hvad angår registreringen af MP1064022 adskiller denne registrering sig godt nok i udformningen, men en æggeformet udformning er på den anden side ikke en speciel særegen udformning for varer i form af chokolade og konfektur, hvilket ligeledes er anført af Styrelsen, hvorfor det ikke antages at være denne omstændighed, der har båret mærket igennem til registrering.

I forbindelse med vurderingen af nærværende ansøgning, har Styrelsen i sit brev af 20. marts 2014 anført, at ”Styrelsens registrering af MP1064022 og MP858042 er udtryk for en konkret vurdering og ikke en generel praksis”.

Adspurgt, har sagsbehandleren hos Styrelsen ikke kunne redegøre nærmere for hvad der måtte ligge til grund for denne konkrete vurdering, herunder hvad der i givet fald adskiller det ansøgte mærke fra disse mærker.

Styrelsen bør i en situation som den pågældende naturligvis kunne redegøre for, hvorfor umiddelbart lignende mærker behandles forskelligt, særligt når det fremgår, at registreringen er et resultat af indgående overvejelser. Det synes på dette grundlag ikke at være muligt at forlade sig på oplysningerne i Styrelsens registre, når Styrelsen ikke er konsistent i sine vurderinger.

I forhold til Styrelsens egen registreringspraksis skal endvidere henvises til Styrelsens argumentation vedrørende ansøgningen **VA 2011 01138** hvoraf det blandt andet kan udledes, at afgørende for vurderingen af mærkets særpræg har været, hvorvidt der er tale om et mønster eller et decideret motiv:



OHIM's registreringspraksis

Hvad angår praksis i øvrigt, skal vi henvise til en anden meget lignende sag, nemlig EU-registrering nr. 8527152:



Som det fremgår, er der tale om en rektangulær emballage med et motiv blandt andet indeholdende en harefigur og mærket er registreret for forskellige varer i klasse 29 og 30.

Der er for disse varer ikke tale om en udformning af varen, der afviger fra normen og motivet er ikke usædvanligt i relation til de pågældende varer. Den del af motivet der udgøres af selve harefiguren tjener blot til illustration af selve pakkens indhold, der netop er chokoladebarer af denne udformning. Imidlertid er der dog stadig tale om et enkeltstående motiv, på tilsvarende vis som det i nærværende sag omhandlede mærke, og set som en helhed, fungerer vareudstyrmærket på overbevisende måde som et kendetegn, der er egnet til at adskille den ene producents varer fra den anden producents varer.

Yderligere skal henvises til EU-registrering nr. 011288248:



Sidst men ikke mindst skal vi henlede Ankenævnets opmærksomhed på registreringen af følgende meget sammenlignelige EU-registrering nr. 006953012:



Som det også fremgår her, er der tale om et enkeltstående motiv, på tilsvarende vis som det i nærværende sag omhandlede mærke. Set som en helhed, fungerer vareudstyrsmærket på overbevisende måde som et kendetegn, der er egnet til at adskille den ene producents varer fra den anden producents varer. Således er varemærket også fundet registrerbart af den europæiske varemærkemyndighed.

Andre landes registrering

Vi skal til brug for Ankenævnets vurdering af nærværende sag afslutningsvis ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at IR1169244 er fundet egnet til registrering af følgende øvrige varemærkemyndigheder:

- Tyskland
- Portugal
- Spanien
- Ungarn
- Benelux
- Slovenien
- Rumænien
- Bulgarien
- Letland
- Polen
- Slovakiet
- Litauen
- Italien
- Frankrig

Det kan på baggrund heraf konkluderes, at Styrelsens vurdering af mærkets særpræg er usædvanlig set fra et EU-retligt perspektiv. Inden for EU er der sket en stærk harmonisering af den europæiske varemærkeret, således at der gælder ensartede regler i hele unionen og dette bør tale for en ensartet behandling. Styrelsens vurdering af mærkets registrerbarhed tager sit udspring i den samme lovgivning, som de ovennævnte lande har fundet mærket registrerbart i henhold til.

Markedsundersøgelse

Vores ovennævnte påstand, hvorefter et motiv netop kan tjene til at give en emballage et karakteristisk og individuelt særpræget udseende, som betyder, at denne emballage kan differentieres og fungere som et selvstændigt kendetegn i forhold til andre tilsvarende emballager på markedet understøttes endvidere af resultaterne fra en markedsundersøgelse på det tyske marked, indhentet af vores klient i april 2014, vedlagt som bilag 2.

Af denne undersøgelse fremgår, at 75,3% af de personer, der deltog i undersøgelsen (og hvoraf 87,6% købte eller spiste chokoladebarer), kendte det ansøgte mærke ved fremvisningen heraf. Af undersøgelsen fremgår endvidere, at 51,9% af de personer, der deltog i undersøgelsen (og hvoraf 68,0% købte eller spiste chokoladebarer), mente at mærket betegnede en specifik producent.

Vi er opmærksomme på, at denne undersøgelse naturligvis kun afspejler opfattelsen på det tyske marked, men det er på trods heraf vores vurdering, at resultatet fra undersøgelsen kan tjene til understøttelsen af, at det ansøgte mærke er kvalificeret som varemærke, og ikke som af Styrelsen anført, blot vil blive opfattet som en almindeligt udformet emballage uden særlige kendetegn.

På baggrund af ovenstående redegørelse skal vi anmode Ankenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og fremme det ansøgte mærke til registrering for de i vareklasse 30 angivne varer.

Når Styrelsens udtalelse i sagen foreligger, skal vi venligst anmode om at blive gjort bekendt hermed. Yderligere skal vi venligst anmode om på dette tidspunkt at få lov til at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger...”

Med brev af 27. august 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 7. august 2014 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har påstået omgørelse af styrelsens afgørelse af 22. maj 2014, idet klager bl.a. henviser til, at det ansøgte mærke såvel efter styrelsens og OHIM’s praksis må anses for at have særpræg, i hvilken forbindelse klager henviser til en række eksempler på registrerede varemærker. Endvidere henviser klager til, at farver på en emballage fuldt ud er egnet til at fungere som varemærke, særligt i det tilfælde, hvor farverne er knyttet op til et erindringsværdigt motiv.

Det skal indledningsvist bemærkes, at styrelsen er enig med klager i, at selv simple motiver og kombinationer af farver kan have et iboende særpræg, ligesom afbildninger af emballager og motiver herpå ligeledes kan leve op til kravet om adskillelsesevne.

Styrelsen er også enig med klager i, at de af klager fremhævede eksempler på registrerede EF-varemærker, nemlig EU11288248 og EU6953012, begge må anses for at have det til registrering fornødne særpræg.

Som det kan ses af EF-varemærket nr. EU11288248, som vist nedenfor, indeholder dette et i sig selv særpræget element, nemlig en stilistisk tegning af en fiskerbåd, der fremstår som et let genkendeligt og centralt placeret motiv på den viste emballage, og netop herved adskiller dette mærke sig fra klagers mærke.



For så vidt angår EF-varemærket nr. EU6953012, så fremstår dette som et simpelt figurmærke, der hovedsageligt består af et rektangel, hvis bund brydes af noget ”pjaskende” væske, som det ses nedenfor:



Også dette mærke kan anses for at have et iboende særpræg, idet mærket utvivlsomt vil kunne anvendes som varemærke. Dette mærke adskiller sig efter styrelsens opfattelse således også fra klagers mærke derved, at EF-varemærket, som dette er registreret, kan anvendes uafhængigt af fremtrædelsesformen på varen eller dennes emballage, og således kan have præg af et logo.

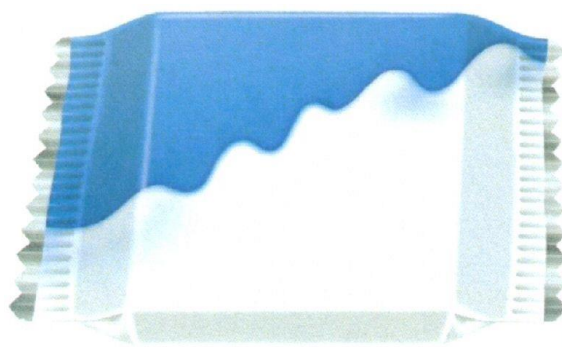
Til forskel herfra er klagers mærke sammenfaldende med fremtrædelsesformen på klagers varers emballage. Dette indebærer, at mærket i sig selv viser hvorledes de simple figurlige elementer, som mærket indeholder, de facto vil blive anvendt, hvorfor enhver forestilling om, at figurelementerne isoleret betragtet kan anvendes i en logomæssig form – snarere end blot som dekoration – effektivt bliver udsøgt.

Styrelsen er af disse grunde uenig med klager i, at situationen i de nævnte eksempler kan anses for analoge med situationen i nærværende sag.

Om klagers mærkes særpræg set i lyset af administrativ praksis og retspraksis

Som vist nedenfor består det ansøgte mærke af en afbildning af varens emballage. Emballagen fremstår som et folielignende materiale, der omslutter varen, og som er lukket i to af emballagens sider med de for flow-pack-metoden karakteristiske ”vinger”. Det bemærkes, at disse elementer i sig selv er udelukket fra registrering efter varemærkelovens § 2, stk. 2, jf. Højesterets dom af 1. april 1996 i sag I 239/1993 (U.1996.848H).

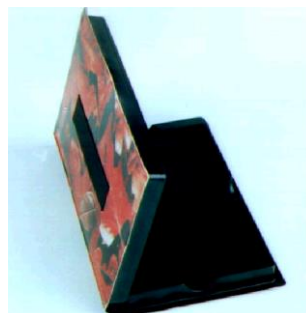
Emballagen er endvidere dekoreret med et bølgelignende motiv i farverne blå og hvid, der dækker hele emballagens overflade.



Som angivet i styrelsens afgørelse af 22. maj 2014 finder styrelsen, at det angivne ”bølgemotiv” fremstår som en udsmykning af emballagen snarere end som et varemærke, og at det følgelig ikke er egnet til at adskille en producents varer fra andre producenters.

I denne vurdering har styrelsen særligt tillagt vægt, at ”bølgemotivet” dækker hele den viste emballages overflade, hvorved det mister ethvert logomæssigt præg, og i stedet fremstår som en simpel udsmykning i blot to grundfarver.

Netop det forhold, at et motiv får karakter af en udsmykning, fordi motivet er anvendt på hele emballagens overflade, har styrelsen også tidligere lagt vægt på i sagen MP677562. I denne sag blev følgende mærke afslået med henvisning til, at en udsmykning i form af blade i farverne gul, rød, orange, sort og hvid på en emballage til brug for opbevaring af fotografier og negativer ikke gav mærket det til registrering fornødne særpræg:

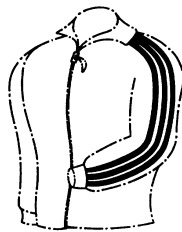


Tilsvarende har Ankenævnet i sagen AN 2011 00011 fundet, at det nedenfor viste mærke tillige er uden særpræg:



Styrelsen skal endvidere bemærke, at det følger af såvel dansk retspraksis som praksis fra Retten, at selv tegn, der ikke anvendes som motiv på hele emballagens eller varens flade, efter omstændighederne kan opfattes som dekorative, og dermed savne den nødvendige adskillelsesevne.

Således skal særligt henvises til Højesterets afgørelse af 24. november 2005 i sag 361/2001 (U.2006.600H), der bl.a. vedrørte det nedenfor viste mærke:



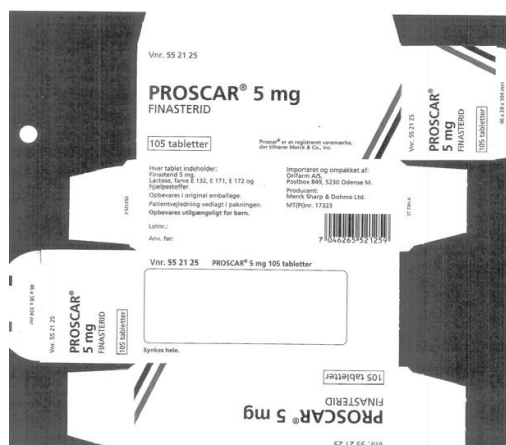
Højesteret anførte bl.a. følgende om dette mærke:

”I den foreliggende sag om salg af jakker med et sribemotiv på ærmerne er det adidas' varemærke med registreringsnummeret VR 00.632 1975, som er relevant. Som vist på billedet består dette varemærke af tre parallelle, lige brede og lige lange striber, som er anbragt på ydersiden af og løber på langs af ærmerne på en jakke eller trøje.

Striber anvendes i vid udstrækning som udsmykning på tøj, og dette gælder ikke mindst for sports- og fritidstøj. Også striber, som på samme måde som adidas' figurmærke er anbragt på langs af ærmerne på en jakke eller trøje, er almindeligt benyttet som udsmykning. Det er derfor alene i kraft af indarbejdelse, at det omhandlede figurmærke tilhørende adidas har opnået fornødent særpræg og dermed varemærkeretlig beskyttelse, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3.”

Det følger klart heraf, at når et tegn gennem dets konkrete anvendelse får karakter af en udsmykning, vil tegnet som udgangspunkt skulle anses for at mangle særpræg.

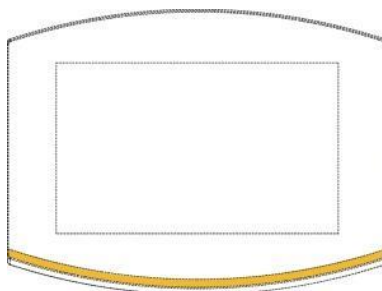
Endvidere skal henvises til, at Højesteret i dom af 17. oktober 2012 i sagen 234/2008 fandt at det nedenfor viste ”sribemotiv” på en pakning ikke kunne anses for at besidde særpræg:



Højesteret anførte i den forbindelse bl.a. følgende:

”De parallelle skrå striber i grøn og grå er efter Højesterets opfattelse for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller et varemærke. Striberne har endvidere ikke en fremtrædende plads på emballagen.”

Ligeledes skal henvises til, at Retten i afgørelse af 26. februar 2014 i sagen T-331/12 har fundet, at det nedenfor viste mærke er uden særpræg:



Af denne afgørelse fremgår, at det viste mærke i EF-varemærkeansøgningen blev beskrevet som følger:

”Positionsvarermerket består af en gul cirkelbue, som er åben opadtil, som er placeret på den underste kant af en elektronisk skærm, og som strækker sig over hele skærmens bredde. De konturer, der er aftegnet i punkteret form, tjener udelukkende til at vise, at buen er placeret på en elektronisk skærm, og er ikke genstand for varemærket.”

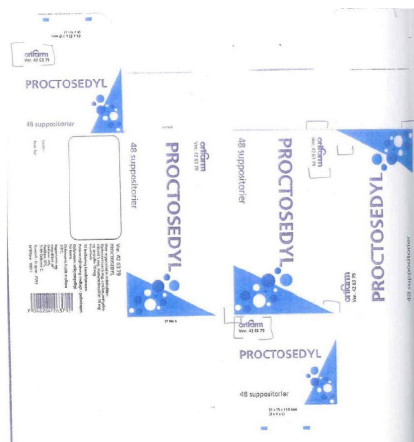
Om mærkets særpræg anfører Retten bl.a. følgende:

37. Appellammeret fastslog, at det forhold, at en cirkelbue placeres på den ydre kant af en elektronisk skærms indramning, set fra forbrugeren af de omhandlede varers synsvinkel, blot udgjorde en simpel udsmykning af skærmen. Forbrugeren vil ikke opfatte denne særligt simple udsmykning som en angivelse af varernes oprindelse. Appellammeret anførte, at til trods for den omstændighed, at forbrugeren generelt ikke eller kun i mindre grad var opmærksom på skærms æstetiske fremtrædelsesform, var der ingen holdpunkter for, at varer til industriformål generelt er uden æstetiske elementer.

38. Appellkammerets analyse må tiltrædes. Det skal bemærkes, at selv om de apparater, der er omfattet af varemærkeansøgningen, generelt har et neutralt udseende, er de ikke helt uden æstetiske elementer. Det fremgår nemlig af bilag A.6-A.14 til stævningen, at det ikke er usædvanligt at placere et farveelement omkring disse apparaters skærm, enten på knapperne ved siden af skærmen eller i stærke farver på selve skærmens indramning. Således har f.eks. en af producenterne, hvis brochure fremgår af bilag A.12, placeret fire kurveformede linjer i stærk gul farve over skærmen. Til forskel fra sagsøgeren har de øvrige producenter, hvis brochurer er vedlagt som bilag til stævningen, anført deres navn i lige højde med skærmen på deres varer. Forbrugeren er således vant til at se motiver i farver på de apparater, der er omfattet af varemærkeansøgningen. Forbrugeren vil derfor opfatte dem som et dekorativt element og ikke som en angivelse af disse varers handelsmæssige oprindelse, så meget desto mere som producenterne af varerne generelt anfører deres navn derpå for at angive varernes oprindelse.

Det fremgår således klart af den citerede praksis, at simple figurer ofte vil fremstå som usærprægede dekorationer, når disse påføres varen eller dennes emballage, og at de alene kan anses for at have særpræg, når de anvendes på en måde, hvorved de kommer til at fremstå som karakteristiske, dvs. har et tilstrækkeligt logomæssigt præg, eller hvis de indarbejdes.

Hvad der i denne henseende skal forstås ved et ”tilstrækkeligt logomæssigt præg” kan bl.a. ses af Højesterets dom af 21. september 2009 i sag 40/2008 (U.2009.2956H), hvor Højesteret fandt, at det nedenfor viste ”trekantmotiv” på lægemiddelpakninger måtte anses for at have særpræg, idet det anføres, at ”Der er tale om et markant logo”:



I kontrast hertil står klagers mærke, hvor anvendelsen af farverne blå og hvid på emballagens overflade ikke skaber et logo, men blot indebærer en ukarakteristisk, bølgeformet opdeling heraf, der alene fremtræder som en dekoration.

At det bølgeformede motiv primært fungerer som dekoration ses også tydeligt af den faktiske brug heraf på klagers produkt:



Som det fremgår heraf, er det bølgeformede motiv åbenbart sekundært, og har alene funktion af baggrundsfarver/udsmykning på klagers produkt.

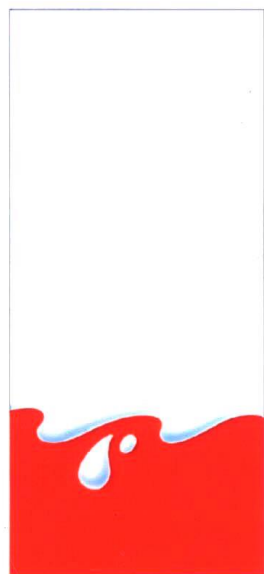
For så vidt angår klagers henvisning til, at ”farver på en emballage fuldt ud er egnet til at fungere som varemærke”, skal styrelsen bemærke, at det fremgår af EU-Domstolens afgørelse i C-104/01, Libertel-sagen, at ”Forbrugerne er ikke vant til at udlede en vares oprindelse ud fra dens farve eller dens emballages farve uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, da en farve i sig selv ikke i den nuværende handelsmæssige brug principielt anvendes som et identifikationsmiddel. Den væsensbegrundede egen-skab, der kendetegner varer fra en bestemt virksomhed, er almindeligvis ikke farven i sig selv”, jf. dommens præmis 65.

Tilsvarende har Retten i bl.a. sagen T-234/01, vedrørende farvekombinationen orange og grå, henvist til, at brugen af to farver på en vare ikke i sig selv kan anses for at have et iboende særpræg, dette uanset farverne er valgt for at tiltrække kundernes opmærksomhed. Således anfører Retten bl.a. følgende:

41. Hvad angår sagsøgerens argument om, at forbrugeren er sig bevidst, at varerne identificeres ved hjælp af farver, der på afstand tiltrækker forbrugeren opmærksomhed mod varesortimentet, bemærkes, at sagsøgeren i forbindelse med dette argument netop indrømmer, at den endelige identifikation af vares handelsmæssige oprindelse foretages ved hjælp af andre karakteristiske elementer, såsom et ordmærke.
42. Desuden kan et tegns særpræg ikke kun udledes af »sortimenteffekten«, der består i at antyde over for forbrugeren, at forskellige varer har samme handelsmæssige oprindelse, fordi de generelt præsenteres i en beklædning med de samme farver. En sådan analyse vedrører et markedsføringskoncept, der ikke har betydning ved vurderingen af, om et tegn kan registreres (jf. i denne retning Rettens dom af 20.3.2002, sag T-358/00, DaimlerChrysler mod KHIM (TRUCKCARD), Sml. II, s. 1993, præmis 47), idet farverne ikke opfattes som en angivelse af oprindelse, navnlig når en vare markedsføres særskilt, og sortimenteffekten derfor ikke foreligger.

Styrelsen er følgelig også uenig med klager i, at de anvendte farver i sig selv bidrager mærket et iboende særpræg, ligesom styrelsen heller ikke finder, at kombinationen af disse farver i det anvendte bølgemotiv fremtræder som andet og mere end blot en dekoration af emballagen.

Klager har endvidere henvist til, at Styrelsen har accepteret designeringerne MP858042 og MP1064022, som vist nedenfor.



MP585042



MP1064022

Det skal til disse registreringer bemærkes, at styrelsen accepterede det viste ”æg” dels under hensyn til det allerede accepterede mærke MP585042, hvis dråbeformede element er fuldstændig indeholdt i MP1064022, og dels under hensyn til, at samtlige øvrige 68 designerede lande har accepteret ”ægget” til registrering.

Om registreringen af klagers mærke i andre lande

Klager har endvidere henvist til, at klagers mærke er registreret i en række lande, nemlig Tyskland, Portugal, Spanien, Ungarn, Benelux, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Letland, Polen, Slovakiet, Litauen, Italien og Frankrig.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der er udstedt foreløbigt afslag med henvisning til, at mærket er uden særpræg, fra følgende lande og kontorer:

- OHIM
- Tyrkiet
- Østrig
- Montenegro
- Armenien
- Schweiz
- Vietnam

Her skal særligt bemærkes, at også Harmoniseringskontoret (OHIM) har afslået designeringen med henvisning til, at mærket er uden særpræg, herunder af brugen af farverne blå, hvid og grå, samt ”bøl-gemotivet” må anses for blot at være en dekoration eller udsmykning uden kendetegnsfunktion.

Styrelsen er følgelig også uenig i klagers betragtning om, at styrelsens vurdering af mærkets særpræg må anses for ”usædvanlig”.

Det bemærkes endvidere, at OHIM’s afslag af 13. januar 2014 er indbragt for OHIM’s Board of Appeal (sag nr. R0644/2014-5).

Konklusion

Styrelsen skal på denne baggrund fastholde, at det ansøgte mærke i sin helhed fremstår som en gengivelse af en usærpræget emballage, idet hverken emballagens form, den anvendte flowpack-metode, det anvendte bølgemotiv eller helheden heraf vil blive opfattet som et varemærke af den relevante omsæt-

ningskreds, idet omsætningskredsen alene vil opfatte det anvendte ”bølgemotiv” som en almindelig dekoration på en i øvrigt ukarakteristisk emballage.

Med disse yderligere bemærkninger fastholder styrelsen således afgørelsen af 22. maj 2014 og den under sagen fremførte argumentation og begrundelse.

Styrelsen skal følgelig henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Med brev af 6. oktober 2014 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne klager, August Storck KG, Styrelsens svar med følgende:

”... Vi henviser til Ankenævnets brev af 28. august 2014 bilagt Patent- og Varemærkestyrelsens høringsvar af 27. august 2014.

Indlægget fra Patent- og Varemærkestyrelsen giver os anledning til at fremkomme med følgende supplerende indlæg til sagen.

Som anført i vores indlæg af 7. juli 2014 er sagens omdrejningspunkt, hvorvidt det ansøgte varemærke er tilstrækkeligt særpræget i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. Varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Det er spørgsmålet om hvorvidt, det ansøgte varemærke kan fungere som et kendetegn og varemærke hos den almindelige og gennemsnitlige forbruger i relation til de ansøgte varer i klasse 30.

Som der nærmere vil blive redegjort for nedenfor, er det vores opfattelse, at Styrelsens afgørelse ikke er korrekt, hverken i henhold til gældende lovgivning eller Styrelsens egen praksis i øvrigt.

Det ansøgte varemærke består som tidligere anført af en afbildning af en emballage. Afgørende for vurderingen af nærværende sag er spørgsmålet om, hvorvidt en afbildning af en emballage med et bestemt motiv kan fungere som kendetegn og varemærke hos den almindelige og gennemsnitlige forbruger i relation til de ansøgte varer i klasse 30.



Som det fremgår af ovennævnte gengivelse af det ansøgte varemærke, er der tale om en afbildning af en firkantet emballage med dertil hørende påtrykte kendetegn i form af et decideret motiv i farverne blå og hvid. Motivet forestiller sneklædte bjergtinder i varierende højde op mod blå baggrund, der naturligt vil blive opfattet som en himmel. Ved en iagttagelse af motivet kan der endvidere konstateres tydelige skygger hvor bjergtinder og himmel mødes, både i højre samt venstre side af motivet. Det kan altså utvivlsomt konstateres, at der ikke blot er tale om en geometrisk eller simpel opsætning af to farver, men derimod en afbildning af en emballage påtrykt et unikt motiv, som forbrugeren kan hæfte sig ved og som kan fremkalde referencer og associationer hos forbrugeren i forhold til hvor produktet stammer fra. Både selve det tydeligt genkendelige motiv, effekten som følge af skyggerne samt den omstændighed, at der er tale om et afsluttet motiv understøtter mærkets egnethed som varemærke og ikke som værende blot en udsmykning uden kendetegnsfunktion.

Det mærke der ansøges om, er ikke selve emballagen eller med andre ord et såkaldt vareudstyrsmærke, men derimod en afbildning af en emballage med et motiv på. Det er vores klare opfattelse, at Styrelsen ved vurderingen af registrerbarheden for et ansøgt mærke må forholde sig til mærket som dette er ansøgt, og ikke ved denne vurdering skal indlægge yderligere forudsætninger, f.eks. om hvorledes mærket kan eller vil blive anvendt af ansøger.

Hvis ansøger ønsker at anbringe et varemærke i form af en afbildning af en emballage med et motiv som et gennemgående kendetegn på sine produkter, tilkommer det ikke Styrelsen at indlægge øvrige forudsætninger til brug for vurderingen af mærkets registrerbarhed. Styrelsen skal således forholde sig til det ansøgte mærke som det fremgår af ansøgningsdokumentet, ikke andet.

Ligeledes ansøgers aktuelle brug på markedet af andre varemærker er forhold, som er uden betydning for Styrelsen og som ikke bør indgå ved vurderingen af mærkets registrerbarhed. Styrelsen argumenterer i sin redegørelse således for, at ansøgers faktiske brug af sit varemærke medfører, at det ansøgte varemærke alene har funktion af udsmykning.

Den konklusion Styrelsen her drager, kan vi ikke tilslutte os og vi finder det anførte argument fra Styrelsens side yderst besynderligt. Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke besidder den grundlæggende kendetegnsfunktion kan således ikke afhænge af, hvorvidt varemærket i praksis anvendes i den ene eller anden udformning. Vurderingen skal foretages med henblik på at fastlægge, hvorvidt det ansøgte mærke som det foreligger, opfylder varemærkelovgivningens regler til registrerbarhed.

Det tilkommer udelukkende Styrelsen at vurdere det ansøgte mærke som dette fremgår af ansøgningsdokumentet. Spørgsmålet om hvorvidt ansøger forud for ansøgningen af et konkret mærke har brugt mærker eller emballage indeholdende et eller flere elementer identisk med et ansøgt varemærke er ikke relevante for vurderingen af det ansøgte varemærkes særpræg.

Netop i forhold til dette pudsige argument fra Styrelsens side skal Ankenævnets opmærksomhed da også henledes på den faktiske brug, der forud var på markedet i forbindelse med ansøgningen samt Styrelsens registrering af Ferrero's Kinder varemærker (MP1064022 samt MP 858042). En situation fuldstændig sammenlignelig med nærværende, når der ses på den faktiske brug i forhold til mærkerne som disse var ansøgt. Vi vedlægger til illustration heraf et bilag, der viser resultatet af en Google-billedsøgning på "kinder chokolade". Den faktiske brug har i denne situation ikke forhindret Styrelsens registrering af disse to mærker.

Vi skal i ovennævnte sammenhæng afslutte med en gentage vores henvisning til resultaterne fra en markedsundersøgelse på det tyske marked, indhentet af vores klient i april 2014. Denne undersøgelse er tidligere fremsendt til Ankenævnet. Styrelsen kommenterer i sit høringssvar ikke på resultaterne fra denne undersøgelse og vi finder det derfor vigtigt endnu engang at henlede Ankenævnets opmærksomhed herpå, idet resultaterne fra denne undersøgelse netop dokumenterer, at et motiv kan tjene til at give en emballage et karakteristisk og individuelt særpræget udseende, som betyder, at denne emballage kan differentieres og fungere som et selvstændigt kendetegn i forhold til andre tilsvarende emballager på markedet.

Af undersøgelsen fremgår således, at 75,3% af de personer, der deltog i undersøgelsen (og hvoraf 87,6% købte eller spiste chokoladebarer), kendte det ansøgte mærke ved fremvisningen heraf. Af undersøgelsen fremgår endvidere, at 51,9% af de personer, der deltog i undersøgelsen (og hvoraf 68,0% købte eller spiste chokoladebarer), mente at mærket betegnede en specifik producent.

Vi er opmærksomme på, at denne undersøgelse naturligvis kun afspejler opfattelsen på det tyske marked, men det er på trods heraf vores vurdering, at resultatet fra undersøgelsen kan tjene til understøttelsen af, at det ansøgte mærke er kvalificeret som varemærke, og ikke som af Styrelsen anført, blot vil blive opfattet som en almindeligt udformet emballage uden særlige kendetegn eller som anført, med et motiv, der alene har karakter af baggrundsfarver/udsmykning på produktet.

Allerede tilstedeværelsen af et erindringsværdigt motiv på emballagen medfører derudover, at en stor del af den praksis, som Styrelsen henviser til i sit høringssvar, ikke er relevant for vurderingen af det ansøgte mærkes særpræg og følgelig ikke kan anvendes som sammenligningsgrundlag i nærværende sag. Dette vil blive gennemgået i det følgende:

Højesterets afgørelse af 24. november 2005 i sag 361/2001 (U2006.600H)

Afgørelsen fra Højesteret vedrørte primært spørgsmålet om, hvorvidt FDB ved at sælge en række jakker med striber på ærmerne krænkede Adidas' varemærke med registreringsnummeret VR 00.632 1975, et varemærke bestående af tre parallelle, lige brede og lige lange striber:



Højesteret udtalte i denne forbindelse blandt andet, ”at striber anvendes i vid udstrækning som udsmykning på tøj, og dette gælder ikke mindst for sports- og fritidstøj. Også striber, som på samme måde som adidas' figurmærke er anbragt på langs af ærmerne på en jakke eller trøje, er almindeligt benyttet som udsmykning.” Afgørelsen fra Højesteret, der således frifandt FDB, vedrører således i højere grad spørgsmålet om hvilket beskyttelsesomfang der kan tildeles pågældende figurmærke fremfor spørgsmålet om mærkets registrerbarhed som varemærke, en registrering, der som anført i øvrigt er tilbage fra 1975.

Højesterets dom af 17. oktober 2012 i sagen 234/2008

Styrelsen har fremhævet denne afgørelse der blandt andet omhandlede et ”sribemotiv” i form af to parallelle skrå striber i farverne grøn og grå på en lægemiddelemballage. Højesteret udtalte i forbindelse med sagen, at ”at striberne var for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller varemærke” ligesom Højesteret bemærkede, at ”striberne har endvidere ikke en fremtrædende plads på emballagen”.

Ved en gennemlæsning af dommen kan det konstateres, at udtalelsen fra Højesteret vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt striberne på lægemiddelemballagen ville blive **opfattet** som et varemærke i forhold til vurderingen af om ompakningen og ometiketteringen af de omhandlede lægemidler opfyldte betingelsen om, at præsentationsmåden ikke må være af sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

Udtalelsen fra Højesteret vedrørte således ikke i sig selv spørgsmålet om hvorvidt **kravene til registrering** som varemærke var opfyldt.

Højesterets dom i denne sag kan således efter vores vurdering ikke anvendes som sammenligningsgrundlag ved vurderingen af nærværende mærkes særpræg.

Retten i afgørelse af 26. februar 2014 i sagen T-331/12

Som det fremgår af beskrivelsen af det pågældende mærke i EF-varemærkeansøgningen er der tale om et positionsvaremærke, der ”består af en gul cirkelbue, som er åben opadtil, som er placeret på den underste kant af en elektronisk skærm, og som strækker sig over hele skærmens bredde. De konturer, der er aftegnet i punkteret form, tjener udelukkende til at vise, at buen er placeret på en elektronisk skærm, og er ikke genstand for varemærket.”

Vi er ikke uenige i, at en cirkelbue som den pågældende kan kategoriseres som en simpel figur og ikke et motiv, hvorfor nærværende afgørelse allerede af denne årsag ikke kan sammenlignes med det ansøgte mærke. Derudover fremgår det tydeligt af Rettens udtalelser, at årsagen til, at forbrugeren ikke vil opfatte denne simple udsmykning som en angivelse af varens oprindelse i høj grad skal findes i de konkrete branchespecifikke forhold, nemlig at det inden for pågældende branche er sædvanligt at placere et farveelement omkring skærmen på de apparater, der er omfattet af varemærkeansøgningen, enten på knapperne ved siden af skærmen eller i stærke farver på selve skærmens indretning.

Styrelsen henviser i sit høringssvar endvidere til behandlingen af sagen **MP677562**, et mærke forestillende en emballage. Bemærkelsesværdigt er det dog, at dette varemærke netop var ansøgt for emballage, nemlig varer i klasse 16 i form af ”boxes made out of plastic for photographs and negative strips”.

Dette ændrer alt andet lige ved vurderingen af mærkets særpræg og gør, at denne afgørelse ikke kan anvendes som retningsgivende for hvorledes særpræget skal vurderes i nærværende sag, der jo ikke er søgt for varer i form af emballage, men derimod konfekturvarer.

Højesterets dom af 21. september 2009 i sag 40/2008 (U2009.2956H)

Denne sags omdrejningspunkt var ligeledes spørgsmålet om ompakning og ometikettering af lægemidler fremfor spørgsmålet om hvorvidt **kravene til registrering** som varemærke var opfyldt.

Fra Højesterets begrundelse samt resultat skal da også citeres følgende:

”Højesteret finder, at såvel Orifarms figurmærke som Orifarms trekantslogo var så dominerende og var anbragt i en sådan tilknytning til Sanofi-aventis' varemærke, at begge mærkninger - også bedømt hver for sig - var egnede til at skade varemærkets omdømme. Det forhold, at det andet sted på pakningerne med mindre skrift var angivet, hvem der var ompakker og producent, ændrer ikke herved.”

Højesterets dom i denne sag kan således efter vores vurdering ikke anvendes som sammenligningsgrundlag ved vurderingen af nærværende mærkes herboende særpræg.

Til støtte for registreringen af nærværende mærke skal fortsat fremhæves følgende registreringer samt det i vores skrivelse af 7. august 2014 i tilknytning til disse anførte.

MP1064022:



MP858042:



Af Styrelsens høringssvar kan det fortsat ikke nærmere udledes, hvorfor Styrelsen for så vidt angår disse mærkers registrerbarhed anlægger en anderledes vurdering. Et argument om at samtlige øvrige 68 designerede lande har accepteret ”ægget” til registrering bør ikke i sig selv bære en registrering igennem. Som tidligere anført fremgår det i øvrigt ganske klart af den på sagen tilgængelige korrespondance, at Styrelsen først efter fornyet overvejelse fandt mærket registrerbart.

Generelt er vi ikke enige i det af Styrelsen anførte, hvorefter der skal foretages en forskellig vurdering, alt afhængig af om mærket som det er registreret, kan anvendes uafhængigt af fremtrædelsesformen på varen eller dennes emballage, eller om det ansøgte mærke er sammenfaldende med fremtrædelsesformen på de pågældende varers emballage. Uanset om det ansøgte varemærke er sammenfaldende med fremtrædelsesformen på de varer, som ansøgningen omfatter, udelukker dette ikke i sig selv, at det ansøgte mærke vil kunne anvendes som et logo, såfremt det var aktuelt. Af denne grund er det også vores fortsatte opfattelse, at følgende registrering naturligvis skal fremhæves til støtte for en tilsvarende registrering af nærværende mærke:



Styrelsen kommenterer i sit hørings svar ikke på vores henvisning til følgende EU-registrering, der i høj grad må siges at være sammenlignelig med det ansøgte mærke. Dels er der tale om et mærke der forestiller en afbildning af en emballage og dels er der tale om et genkendeligt og erindringsværdigt motiv på denne emballage:



Ankenævnets afgørelse i AN 2011 00011



Styrelsen henviser til denne afgørelse til støtte for sin vurdering af sagen. Det er væsentligt at bemærke, at Ankenævnets afgørelse er truffet med dissens. Således fandt én af Ankenævnets dommere, at det ansøgte varemærke opfyldte varemærkelovens krav til at kunne registreres for de ansøgte varer i klasse 30.

Derudover er det væsentligt at hæfte sig ved følgende citater fra Styrelsens begrundelser for ikke at finde mærket tilstrækkeligt særpræget (Styrelsens brev af 24. august 2010):

”Den ansøgte emballage er påtrykt diverse figurer, nemlig stilistiske gengivelser af koalabjørne og blade. Disse stilistiske figurer fremtræder på alle synlige flader af den i mærket gengivne emballage, hvorfor koalabjørnene og bladene fremtræder som en udsmykning snarere end som et kendetegn.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det på ingen måde er udelukket, at en stilistisk gengivelse af en koalabjørn i sig selv vil kunne fungere som varemærke for de i sagen omhandlede varer, forudsat at koalabjørnen anvendes som et varemærke. I nærværende mærke optræder fire forskellige stilistiske koalabjørne, der er påtrykt på tre af de viste fire sider på emballagen. Der er således ikke tale om én stilistisk gengivelse af én koalabjørn, hvilket ved en helhedsvurdering giver det indtryk, at der blot er tale om en udsmykning.”

Samt følgende (Styrelsens brev af 23. marts 2010):

“The packaging shows Koala bears and leafs which are placed on each visible side of the packaging. The fact that the bears and the leafs are placed all over the packaging make them appear as ornamentation rather than as a business identifier. In this connection it can be mentioned that it is not unusual to use nature themes on these types of goods in order to attract children.”

Styrelsens vurdering af mærkets manglende særpræg synes således i høj grad at være influeret af den omstændighed, at motivet bestod af mange koalabjørne og ikke blot ”én stilistisk gengivelse af én koalabjørn” hvorved mærket fremstod som udsmykning snarere end et varemærke med kendetegnsfunktion. Det er vores vurdering, at netop disse fremhævede betragtninger fra Styrelsens side på tydelig vis adskiller denne sag fra den aktuelle.

Styrelsen bemærker afslutningsvis i sit hørings svar, at også Harmoniseringskontoret (OHIM) har afslået designeringen med henvisning til, at mærket er uden særpræg. Endvidere oplystes der en række lande, som har udstedt et foreløbigt afslag under henvisning til, at mærket mangler særpræg. Lige med undtagelse af Østrig er det bemærkelsesværdigt, at der er tale om ikke EU-lande.

Som bekendt, er OHIMs praksis i forbindelse med vurdering af mærkers særpræg kendt for at være langt mere restriktiv end Styrelsens praksis. Allerede af denne årsag bør OHIMs vurdering ikke indtages som et argument i nærværende sag. Styrelsens vurdering af mærkets særpræg bør således tage sit afsæt i Styrelsens egen praksis af lignende mærker. At OHIM anlægger en forholdsvis streng særprægsvurdering sammenlignet med mange af medlemslandene understøttes da også af, at lande som Tyskland, Portugal, Spanien, Ungarn, Benelux, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Letland, Polen, Slovakiet, Litauen, Italien og Frankrig efterfølgende har fundet mærket tilstrækkeligt særpræget til registrering.

På baggrund af ovenstående skal vi endnu engang anmode Ankenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og fremme det ansøgte mærke til registrering for de ansøgte varer i klasse 30...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 6. februar 2015.