

– MNE

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

DOM

Afsagt den 24. marts 2017

V-110-15

Nets Denmark A/S

(advokat Jakob Heebøll)

mod

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Kammeradvokaten)

Indledning og parternes påstande

Sagens spørgsmål er, om det skal tillades Nets Denmark A/S at foretage ændringer i to registrerede figurmærker i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1, hvilket Ankenævnet for Patenter og Varemærker har afslået.

Sagsøger, Nets Denmark A/S, har nedlagt følgende påstande:

- 1) Ankenævnet skal anerkende, at mærket i varemærkeregistrering VR 1982 01075 (DK logo i sort/hvid) skal ændres som anført på bilag 1.
- 2) Ankenævnet skal anerkende, at mærket i varemærkeregistrering VR 2003 03793 (DK logo i farver) skal ændres som anført på bilag 2.

Sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har principalt påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Sagen er anlagt den 22. december 2015.

Oplysningerne i sagen

Nets Denmark A/S (herefter Nets) er en del af Nets-koncernen og udbyder af det nationale debitkort Dankort. Nets er samtidig indehaver af rettighederne til "dankort" som varemærke, herunder til figurmærkerne VR 1982 01075 (logo i sort/hvid) og VR 2003 03793 (logo i farver), som er registreret henholdsvis den 5. marts 1982 og 13. november 2003.

Den 1. september 1983 blev dankortet lanceret, og i 1995 var der foretaget 1 mia. dankort-transaktioner. Dette tal er siden hen steget, således at der i december 2013 blev gennemført mere end 1 mia. dankort-transaktioner på et enkelt kalenderår. Sagens parter er enige om, at det oprindelige dankort-logo er et velkendt varemærke i Danmark.

Den 9. december 2014 anmodede Nets Patent- og Varemærkestyrelsen om at notere en ændring af figurerne i varemærkeregistreringerne VR 1982 01075 og VR 2003 03793 under henvisning til varemærkelovens § 24, stk. 1. Ifølge anmodningen var der alene tale om uvæsentlige ændringer, som ikke påvirkede helhedsindtrykket.

Det oprindelige og det nye logo ses nedenfor i sort/hvid og farver:

Oprindeligt logo

VR 1982 01075:



VR 2003 03793:



Ændret logo



(bilag 1)



(bilag 2)

Den 21. maj 2015 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere ændringen af figurmærkerne med den begrundelse, at ændringerne ikke var uvæsentlige som følge af, at formen på figuren var ændret fra et kvadrat til en oval, at den lodrette del af bogstavet K var fjernet, og for så vidt angik figurmærket i farver endvidere, at rammens farve var ændret fra sort til grå.

De to afgørelser blev indbragt for Ankenævnet den 8. juni 2015.

Den 27. oktober 2015 stadfæstede Ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser.

Ankenævnet udtalte bl.a. i sine kendelser:

”Det fremgår af varemærkelovens § 24, stk. 1, at der efter anmodning kan foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af mærket ikke påvirkes af ændringen. Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder, at den ønskede mærkeændring, hvorved mærket ændres fra at være et afrundet rektangel til at være elipseformet, og hvor den lodrette streg i K’et fjernes, tilsammen udgør væsentlige ændringer af det registrerede mærke og påvirker mærkets helhedsindtryk. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afslag på den indgivne anmodning.”

Processen omkring tilblivelsen af det nye logo

I forbindelse med at Nets planlagde at lancere det nye kontaktløse dankort, kontaktede Nets reklamebureauet Kunde & Co med henblik på at få udviklet et nyt logo og kortdesign.

I Kunde & Co's præsentation af opgaven fra 28. oktober 2014 blev opgavens ramme beskrevet således:

"Dankortet er rødt og hvidt – og det skal det blive ved med at være!

Vi skal sikre en klar genkendelse. Danskerne skal kunne genkende symbolet, så vi bibeholder de positive værdier og associationer der ligger heri.

Samtidig skal vi sikre en klar fornyelse. Danskerne skal kunne se en udvikling – se at Dankortet er moderniseret.

Logoet skal udvikles med udgangspunkt i en digital tidsalder, hvor logoet bruges på alt fra kort og dekalers til websites og smartphones.

Der udvikles ét logo, som skal kunne bruges på alle platforme (på kort og i online/offline kommunikation)"

I præsentationen blev strategien for projektet beskrevet således, at logoet bl.a. skulle symbolisere, at der var tale om et dansk betalingsmiddel – ikke kun et dansk betalingskort. Derfor måtte Kunde & Co. gerne udfordre formen på logoet, så det ikke blev associeret med og bundet af betalingskortets form. Logoet skulle dog samtidig være genkendeligt. Dankortet skulle endvidere tilføjes modernitet, fornyelse, samt udvikling, og være tidssvarende og progressivt.

Kunde & Co præsenterede Nets for syv forskellige forslag til et nyt logo, hvorefter Nets valgte løsningen, som er vist ovenfor.

Offentliggørelse af det nye logo og efterfølgende brug

Den 9. december 2014 udsendte Nets en pressemeddelelse om det nye logo. Det fremgår heraf, at alle nye dankort fra tredje kvartal 2015 ville have nyt design, nyt logo og den kontaktløse funktion.

Dagen efter lanceringen af det nye dankort udgav www.journalisten.dk en artikel om det nye logos blandede modtagelse. Henrik Birkvig, uddannelsesleder på Grafisk Design på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, udtalte i artiklen bl.a., at det nye logo lignede det gamle så meget, at det dårligt kunne kaldes et "nyt" logo. Endvidere udtalte Mette Grimm Munk fra Nets bl.a., at det var vigtigt for Nets at bevare genkendeligheden i det nye logo, men at det nye bestod i, at prikken i d'et nu var mere skråtstillet, ligesom pinden i k'et var væk, og rammen omkring bogstaverne var gjort mindre skarp.

Det fremgår af e-mail af 12. december 2016 fra brand manager hos Nets, Maja Bondensgaard, at andelen af kontaktløse dankort i august 2015 udgjorde 1 %, ud af den samlede dankortbestand, hvilket var steget til 27 % i marts 2016.

Ekspertudtalelse og markedsundersøgelse

Til brug for sagen har Nets anmodet Peter Bysted fra Icono A/S om at besvare spørgsmål vedrørende det nye logo. Af Peter Bysteds erklæring af 22. december 2015 fremgår følgende:

"Udtalelse vedr. Dankort logo

- 1. Eksperten bedes beskrive lighederne mellem det oprindelige mærke og det ændrede Dankort-logo for henholdsvis VR 1982 01075 og VR 2003 03793.**

Ad spørgsmål 1 - VR 1982 01075 (S/h version)

Det oprindelige mærke (1982) og den justerede version (2015) er begge udformet som et hvidt "DK" i form af brede, fede, kursiverede grotesk-versaler, indplaceret i et sort rektangel med tydeligt og ensartet afrundede hjørner.

Bogstaverne "DK" er overlappende, og bogstavet "D" bryder den sorte baggrunds

venstrekant. I kombination med bogstavet "K", der i begge versioner fylder ud til højrekant, camoufleres rektanglet visuelt.

Begge mærker udnytter bogstavet "K"s højre halvdels pileform som del af det grafiske udtryk.

De to mærker har identisk balance mellem visuel fremtræden af sorte og hvide flader.

Ad spørgsmål 1 - VR 2003 03793 (farvet version)

Det oprindelige mærke (2003) og den justerede version (2015) er begge udformet som et hvidt "DK" i form af brede, fede, kursiverede grotesk-versaler, indplaceret i et rødt rektangel med tydeligt og ensartet afrundede hjørner, der er omkranset af en bred, hvid kant og en ydre afgrænsning i form af en tynd sort konturstreg.

Bogstaverne "DK" er overlappende og bogstavet "D" bryder den røde baggrunds venstrekant. I kombination med bogstavet "K", der i begge versioner fylder ud til højrekant, camoufleres rektanglet visuelt.

Begge mærker udnytter bogstavet "K"s højre halvdels pileform som del af det grafiske udtryk.

De to mærker har identisk balance mellem visuel fremtræden af røde og hvide flader. I begge mærker indgår den ydre afgrænsning som en integreret del af det samlede udtryk.

2. Eksperten bedes beskrive forskellene mellem det oprindelige mærke og det ændrede Dankort-logo for henholdsvis VR 1982 01075 og VR 2003 03793.

Ad spørgsmål 2 - VR 1982 01075 (S/h version)

Den justerede versions rektangulære baggrund afviger fra den oprindelige version ved at have en afrunding af det bagvedliggende rektangel i form af halvcirkler.

Bogstaverne "DK" er i 2015-versioneringen yderligere sammensmeltede i forhold til den oprindelige version, således at den lodrette linje i bogstavet "K" underforstås visuelt som liggende i buen på et lidt bredere bogstav "D".

Kursiveringen af "DK" er tydeliggjort i den justerede version.

Endelig ses en forskel i ratio mellem bredde og længde for de to versioner.

Ad spørgsmål 2 - VR 2003 03793 (farvet version)

Den justerede versions rektangulære baggrund afviger fra den oprindelige version ved at have en afrunding af det bagvedliggende rektangel i form af halvcirkler.

Bogstaverne "DK" er i 2015-versioneringen yderligere sammensmeltet i forhold til den oprindelige version, således at den lodrette linje i bogstavet "K" underforstås visuelt som liggende i buen på et lidt bredere bogstav "D".

Kursiveringen af "DK" er tydeliggjort i den justerede version.

Der ses en forskel i ratio mellem bredde og længde for de to versioner.

Det justerede logos ydre afgrænsning er udformet som en smal, sort skygge, mens det oprindelige logo er omkranset af en tynd sort streg.

Farven på det justerede mærke er tilført et svagt farveforløb i den røde farve, således at farven i den nederste del af mærket fremtræder lidt mørkere end den øverste del.

3. På baggrund af de konstaterede ligheder og forskelle, jf. spørgsmål 1 og 2, bedes eksperterne vurdere, om der er tale om væsentlige eller uvæsentlige ændringer af Dankort-logoet. Det skal indgå i besvarelsen, om helhedsindtrykket er påvirket af ændringen.
4. På baggrund af de konstaterede ligheder og forskelle, jf. spørgsmål 1 og 2, bedes eksperterne vurdere, om der er designmæssig identitet og kontinuitet mellem de ændrede Dankort-logoer og de respektive oprindelige logoer.

Ad spørgsmål 3 - 4

De forskelle, der er beskrevet i svar på spørgsmål 2 er - set ud fra et strengt grafisk fagligt synspunkt - tydelige, når mærkerne ses ved siden af hinanden. Forskellene bygger dog på en gængs praksis, hvor en - i dette tilfælde - meget kendt bogstavkombination kan opdateres grafisk, således at den tydeliggøres som tegn samtidig med, at genkendelsen af bogstaver, ord - og i dette tilfælde en forkortelse - ikke svækkes.

Bogstavet "K"s højre halvdels pileform, som i begge versioner er en karakteristisk og let genkendelig del af det grafiske udtryk, er i den opdaterede version tydeliggjort samtidig med, at den lodrette streg i bogstavet "K" uden problemer aflæses som underforstået og sikrer identisk helhedsindtryk.

Helhedsindtrykket af identiske mærker understøttes yderligere af, at de to mærker har identisk balance mellem visuel fremtræden af sorte og hvide flader.

I farveversionen af det justerede logo vurderes kontinuiteten yderligere styrket, idet den røde farve og en omkransende ramme i praktisk applikation vil aflæses som primære, genkendelige elementer - uanset om der er marginal ændring i farvetone og karakter af strengen. Samlet set er forskellene således uvæsentlige i den forstand, at markedet vil opfatte 2003- versionen og den justerede version som værende det samme mærke.

5. På baggrund af de konstaterede ligheder og forskelle, jf. spørgsmål 1 og 2, bedes eksperterne vurdere, om den gennemsnitlige forbruger gives dette samme designmæssige helhedsindtryk ved de ændrede Dankort-logoer som ved de respektive oprindelige logoer under forudsætning af, at logoerne ikke betragtes samtidig af forbrugeren.

Ad spørgsmål 5

Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 3 og 4 er der i det væsentligste identitet mellem det oprindelige og det justerede logo, hvad angår de primære identitets-skabende elementer. Det gælder især den grafiske udformning af tegnet "DK", balancen mellem hvidt og hhv. sort/rød, det afrundede rektangel samt (i farveversionen) farven rød og den omkransende kontur.

Erfaringsmæssigt vil den gennemsnitlige forbruger primært hæfte sig ved genkendelse af DK-tegnet på den sorte/røde flade og i farveversionen den røde farve og den ydre kontur. Spørgsmålet kan derfor besvares bekræftende."

Nets har i marts 2016 fået Kunde & Co. til at gennemføre en markedsundersøgelse vedrørende blandt andet det nye dankort-logo. Det fremgår af undersøgelsen, at 1.012 personer har deltaget i undersøgelsen, som er foretaget i perioden fra den 15. marts til den 22. marts 2016. De adspurgte har betragtet logoet i 10 sek., hvorefter siden skiftede til spørgsmålet. Ifølge undersøgelsen svarede 93 % af de adspurgte, at de genkendte logoet, mens 85 % af de adspurgte derudover uhjulpent svarede, at det viste mærke var logo for dankortet.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Rafael Grill, Peter Møgelvang og Peter Bysted.

Rafael Grill har forklaret bl.a. at han er uddannet cand.merc. i markedsføring. Han har arbejdet som marketingmanager hos Nets i lidt over 9 år, hvor han bl.a. har marketingansvaret for betalingsservice, NemId og dankortet.

Dankortet er meget vigtigt for Nets, da det er en stabil og sikker betalingsløsning, som afspejler de værdier, som Nets bygger på. Han var en del af den projektgruppe, som havde ansvaret for at opdatere og modernisere dankortet i forbindelse med lanceringen af det kontaktløse dankort. Lanceringen af det kontaktløse dankort medførte et behov for en ændring af logoet.

Nets kontaktede i den anledning marketingbureauet Kunde & Co, som også havde været involveret i projektet om det kontaktløse dankort. Kunde & Co fik til opgave at få dankortet

gjort mere moderne og tidssvarende, så logoet ikke alene blev forbundet med et betalingskort i plastik, men også kunne benyttes som en app på f.eks. mobiltelefonen.

Det var et krav fra Nets' side, at der i det nye logo skulle være en klar genkendelighed til det oprindelige logo. Det forslag fra Kunde & Co, som Nets endte med at vælge, levede op til dette, da der var tale om en modernisering af det oprindelige logo men med uvæsentlige justeringer af farver og form. Dankortets helhedsindtryk ville være det samme som tidligere.

I december 2014 blev det nye logo offentliggjort ved en pressemeddelelse. Der var næsten ingen reaktioner herpå. Der var dog en artikel på www.journalisten.dk, hvor det blev udtalt, at ændringen af designet var som en "lille prut", idet designet lå så tæt på det oprindelige design. De begyndte at markedsføre det kontaktløse dankort med det nye logo i august 2015 via de sociale medier og på tryk. Fra starten af 2016 blev det nye dankort markedsført på tv.

Ifølge resultatet af markedsundersøgelsen svarede 93 % af de adspurgte, at dankortlogoet var genkendeligt. Dette var de meget tilfredse med. De var tillige meget tilfredse med, at 85 % af de adspurgte kunne svare på, hvad mærket var logo for. Han ved ikke, hvorfor der er forskel på de to procentsatser. Han har ikke været med til at lave markedsundersøgelsen.

De to logoer er forskellige ved, at det opdaterede logo har en mere oval form med afrundede hjørner. Derudover er stammen i K'et fjernet, og der er justeret på den røde farve, og den sorte kant er blevet grålig. Disse ændringer er alene mindre justeringer, idet logoet overordnet set er det samme.

Han havde ikke forventet, at det ville skabe problemer at få godkendt logoets justeringer. Han bekendt har der ikke været tilfælde af forvekslinger mellem det nye logo og andre logoer.

Peter Møgelvang har forklaret bl.a. at han har arbejdet med grafisk design i 29 år. Han har været ansat som Senior Grafic Designer hos Kunde & Co mellem 5 og 8 år. Det er ham, der har tegnet Nets' nye dankortlogo. Nets efterspurgte en forsimplet opstramning af det eksi-

sterende logo i forbindelse med digitalisering af betalingskortet. Det gamle logo var dikteret af dankortets ydre form. Opgaven var at gøre logoet mindre kortagtigt, da det også skulle bruges på digitale medier.

Det er normalt, at der udarbejdes flere designforslag. Han betragter det valgte forslag som meget konservativt, da det lægger sig tæt op ad udgangspunktet.

Den lodrette streg i K'et er fjernet for at gøre det mere simpelt og er udtryk for en grafisk finesse, hvor strengen er bygget ind i D'et. Designet er progressivt i den forstand, at designet bevæger sig væk fra den statiske boks-form, og de afrundede hjørner gør logoet mere dynamisk.

Efter lanceringen af det nye logo har der stort set ikke været nogen reaktioner. Enkelte fagfolk har udtalt, at de burde være gået længere med logoet, men de kendte ikke præmissen for opgaven.

Han blev overrasket over Patent- og Varemærkestyrelsens holdning til logoet, da der alene er tale om en uvæsentlig ændring af det gamle logo.

Peter Bysted har forklaret bl.a. at han er uddannet arkitekt og er indehaver af sin egen designvirksomhed. Han er tidligere rektor på Danmarks Designskole og er nuværende medlem af Dansk Designråd, som er sammensat af fagfolk med interesse for området. Der er etableret en skønsmandsuddannelse i Designrådet. Han har beskæftiget sig med logoer, branding og visuelt design siden 1970'erne. Han har designet logoer for bl.a. Nykredit, Falck, Dong Energy og Folketinget.

Han blev kontaktet af Nets for at vurdere det oprindelige logo og det nye logo overfor hinanden. I forbindelse hermed modtog han afgørelsen fra Ankenævnet og fik tilsendt spørgsmål fra Nets. Han orienterede sig i, hvordan mærkerne figurerer på nettet, men han fandt ikke noget, der har haft betydning for hans udtalelse.

Han kan vedstå sin udtalelse og kan tilføje, at han som faglært kan se tydelige forskelle mellem de to logoer, når han ser dem ved siden af hinanden, men den almindelige bruger vil efter hans opfattelse hæfte sig ved de væsentlige elementer og helhedsindtrykket, som ikke er ændret i forhold til det oprindelige logo. Balancen mellem flader og farver er den samme, ligesom den massive skrift i begge mærker er uændret. Helhedsindtrykket og den generelle fremtræden er det samme. Det nye logo har ikke form som en oval, men som et rektangel med mere afrundede hjørner.

Der er tale om en sædvanlig opdatering af et velkendt logo. Logoet er tilpasset, så det kan bruges i de relevante sammenhænge, herunder på digitale medier, og følge med tiden og samtidig være genkendeligt.

Han har forsøgt at være nøgtern i sin udtalelse ved at konstatere faktum. De nørdede ændringer har ikke betydning for forbrugernes opfattelse af logoet. Erfaringer viser, at når man laver markedsundersøgelser af et logos genkendelighed, er det, som forbrugerne først og fremmest hæfter sig ved, farverne og balancen mellem disse, og så det at der står noget - som her et tydeligt DK.

Parternes synspunkter

For Nets er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 10. januar 2017, hvoraf fremgår bl.a.:

"Anbringender

Nets' påstand om ændring af varemærkere registreringer

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende,

- at der udelukkende er tale om en mindre modernisering af et figurmærke, som har været anvendt i en længere årrække,
- at der fortsat er markeds-mæssig identitet og kontinuitet mellem de oprindelige mærker og de ændrede mærker, jf. herved bilag 10,

- at det må tillægges betydning, at Dankort logoet er et velkendt varemærke her i landet med betydelige økonomiske og samfundsmæssige interesser tilknyttet,
- at de ønskede ændringer derfor er uvæsentlige i varemærkelovens forstand, da helhedsindtrykket ikke påvirkes, og
- at ændringsanmodningerne derfor skal tillades i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

Det bemærkes supplerende, at varemærkelovens § 24, stk. 1, er en undtagelse til udgangspunktet om, at registrerede mærker er uforanderlige. Bestemmelsen er således indført i anerkendelse af behovet for at kunne modernisere et mærke over tid, jf. herved uddraget fra betænkning nr. 199/1958, som er gengivet i ankenævnets kendelser. Dette gælder særligt i tilfælde som det foreliggende, hvor der er tale om et stærkt indarbejdet og velkendt varemærke, hvortil der er knyttet en ganske betragtelig økonomisk værdi.

Varemærkelovens § 24, stk. 1 er samtidig udtryk for en balancegang mellem hensynet til varemærkeindehaveren, som skal kunne foretage rimelige ændringer af det registrerede varemærke uden at miste sin prioritetsdato, og hensynet til tredjepart, som potentielt kan lide et retstab, hvis for vidtgående ændringer tillades. De ønskede ændringer i nærværende sag er dog så ubetydelige, at det er vanskeligt at forestille sig, at de på nogen måde kan føre til et retstab for tredjepart, særligt når det tages i betragtning, at Dankort logoet i forvejen er et velkendt varemærke og som følge heraf allerede nyder udvidet beskyttelse.

Varemærkelovens § 24, stk. 1, har tillige et ordensmæssigt sigte. Ved at tillade mindre ændringer som denne opnår man, at varemærkeregistret i videst muligt omfang afspejler de mærker, som aktuelt bruges på markedet. Hvis man omvendt set ikke tillader mindre ændringer, vil det betyde, at der kan opstå en uhensigtsmæssig diskrepans mellem varemærkeregistret og markedet. Det kan også betyde, at antallet af dobbelt-registreringer forøges, fordi varemærkeindehavere både fastholder de oprindelige registreringer samt ansøger om nye (ændrede) mærker, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Nets gør i det hele gældende, at betænkning nr. 199/1958 understøtter anmodningen om tilladelse til ændring. Det fremgår således direkte af uddraget, at tilladte ændringer ikke er begrænset til forandringer, som er nødvendige grundet mærkets overdragelse til en ny indehaver eller indehaverens adresseforandring, men at ændringer i mærkets *figurudformning* også vil kunne forekomme, fx modernisering af detaljer, så længe helhedsindtrykket og mærkets identitet ikke berøres. Samme princip fremgår af ankenævnets egne tidligere afgørelser, som ses i materialesamlingen side 61-62.

Endelig bemærkes det, at varemærkelovens § 24, stk. 1, på flere punkter er sammenlignelig med § 25, stk. 2, nr. 1, i samme lov. Denne bestemmelse giver mulighed for at opfylde kravet om brugspligt via et *ændret mærke*. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 25, stk. 2. *Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1.*

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.

Ud over den store sproglige lighed mellem bestemmelserne må det også tillægges betydning, at begge bestemmelser varetager samme formål, altså adgangen til at kunne bevare en ældre rettighed på trods af visse senere ændringer i brugen af mærket, ligesom de af-

vejer hensynene til henholdsvis indehaver og tredjepart. Der henvises da også til bestemmelser om brugspligt i betænkning nr. 199/1958. Af disse grunde må retspraksis vedrørende § 25, stk. 2, nr. 1, udgøre et relevant fortolkningsgrundlag for § 24, stk. 1. I denne forbindelse skal der især henvises til dommene U 2000.1123 H (ELLE LA BELLE) og U 2004.2774 SH (BANK 24), hvor retten i begge tilfælde fandt, at brugskravet var opfyldt på trods af de konstaterede forskelle.

Samlet set må det lægges til grund, at ankenævnets fortolkning og anvendelse af varemærkelovens § 24, stk. 1, er for restriktiv, således som den kommer til udtryk i de påklagede kendelser, idet man reelt alene tillader ændringer, som er ganske ubetydelige og derfor unødvendige. En sådan fortolkning og retsanvendelse kan ikke være i overensstemmelse med lovgivers hensigt med varemærkelovens § 24, stk. 1, hvorfor den må forkastes.

Ankenævnets påstand om hjemvisning til fornyet behandling

Nets gør gældende, at retten skal realitetsbehandle sagen uden hjemvisning til fornyet behandling hos ankenævnet. Til støtte herfor henviser Nets til, at der ikke er hjemmel i varemærkeloven til hjemvisning, ligesom der ikke er påpeget sagsbehandlingsfejl. Derimod følger det af varemærkelovens § 46, stk. 3, 2. pkt., at ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene uden begrænsninger i prøvelsesretten.

Nets gør supplerende gældende, at Sø- og Handelsretten som *specialdomstol* inden for varemærkeområdet er særligt udstyret og bemyndiget til at tage stilling ikke bare til ankenævnets skønsmæssige vurdering, men også til nye beviser, hvis det findes relevant, også selv om disse ikke tidligere har været fremlagt. Det påpeges i forbindelse hertil, at domstolene rutinemæssigt inddrager og bedømmer nye beviser i denne type sager, hvilket blandt andet ses i U 2003.2366 H mellem ankenævnet og Chantelle Société Anonyme. Derudover er det selvsagt karakteristisk (og sædvanligt) for prøvelsessager ved domstolene, at de oplysninger, som domstolene har til rådighed, er mere omfattende end dem, der forelå for forvaltningen, da den traf sin afgørelse. Nye beviser kan derfor ikke i sig selv berettige, at sagen hjemvises til fornyet behandling.

Endelig bemærkes det, at der i nærværende sag er tale om en såkaldt *alternativsituation*, hvor der kun én anden mulighed for afgørelse i sagen, nemlig at tillade Nets' anmodning om tilladelse til ændring, hvilket svarer til den nedlagte påstand. I modsætning til andre mere specielle retsområder, herunder særligt skatteretten hvor der ofte indgår komplicerede værdiskøn, er der således ikke behov eller grundlag for fornyet behandling hos forvaltningsmyndigheden, som blot ville tjene til unødigt forsinkelse af processen til skade for Nets."

For Ankenævnet er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 10. januar 2016, hvoraf fremgår bl.a.:

Anbringender

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets kendelser af 27. oktober 2015 (...), hvorved Ankenævnet i det hele tiltrådte Patent- og Varemærkestyrelsens afslag i afgørelsen af 21. maj 2015 (...) på at anerkende de anmeldte ændringer i de to varemærker.

Sø- og Handelsrettens prøvelse af de indbragte kendelser følger de samme retningslinjer, som gælder for domstolsprøvelsen af forvaltningsafgørelser, jf. grundlovens § 63. Nets har bevisbyrden for, at der er grundlag for at tilsidesætte kendelserne, men har ikke løftet den.

Ankenævnet tiltrådte med rette, at ændringer af mærkerne VR 1982 01075 DK <fig> (Dankortlogo i sort/hvid) og VR 2003 03793 DK <fig> (Dankortlogo i rød/hvid), hvorved mærkerne ændres fra at være afrundede rektangler til at være ellipseformede, og hvorved den lodrette streg i K'et fjernes, tilsammen udgør så væsentlige ændringer af de registrerede varemærker og således påvirker mærkernes helhedsindtryk, at de ikke kan erstatte de allerede registrerede mærker.

Der er ikke tvist om denne beskrivelse af mærkeændringerne. Det er endvidere Ankenævnets standpunkt, at disse ændringer tilsammen udgør væsentlige ændringer af de registrerede mærker og påvirker således mærkernes helhedsindtryk, og at det forhindrer registrering.

Retsgrundlaget – varemærkelovens § 24, stk. 1 og § 25, stk. 2, nr.1:

Ankenævnet gør gældende, at der efter varemærkelovens § 24, stk. 1, kun kan anerkendes ændringer, hvis de er uvæsentlige, og hvis helhedsindtrykket i øvrigt bevares, men sådan forholder det sig ikke med de anmeldte ændringer i Dankortlogoet.

Ankenævnet er ikke enig med Nets A/S i fortolkningen af varemærkelovens § 24. Nets A/S har således særligt gjort gældende, at der for mærkeændringer efter § 24, stk. 1, må gælde det samme som for "brug af et varemærke i anden form" efter § 25, stk. 2, nr. 1, og at domstolspraksis vedrørende sådan brug derfor også må anses for relevant for fortolkningen af bestemmelsen i § 24, stk. 1.

Varemærkelovens § 24, stk. 1, har følgende indhold:

Efter anmodning fra indehaveren kan der foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen.

Denne bestemmelse har ikke samme indhold som varemærkelovens § 25, stk. 2, nr. 1:

Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelse i 5 år, kan registreringen, ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Stk. 2 Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

- 1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret

[...]

Der skal efter § 24, stk. 1, være tale om "uvæsentlige ændringer", der ikke påvirker "helhedsindtrykket", hvorimod § 25, stk. 2, nr. 1, tilgodeser brug af varemærket i en form, der "ikke væsentligt afviger" fra den form, hvori varemærket er registreret.

Muligheden for at ændre i et allerede registreret varemærke blev med § 24, stk. 1, indføjet ved lov nr. 211 af 11. juni 1959.

Af betænkning nr. 199/1958 er der på side 133 om den nye danske lov om varemærker anført følgende:

"I denne paragraf bestemmes, at der på begæring af indehaveren kan foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, for så vidt helhedsindtrykket af mærket ikke derved påvirkes. [...] Imidlertid sker det, at et varemærke – især hvis det har været i brug i en længere årrække – undergår visse mindre forandringer. Disse kan være betinget af omstændigheder, som ikke direkte berører selve mærket. f.eks. mærkets overdragelse til en ny indehaver, indehaverens adresseforandring eller ændring af en beskrivende tekst i mærket. Også ubetydelige forandringer i mærkets figurudformning vil kunne forekomme, f.eks. modernisering af en eller anden detalje. Forandringer af denne karakter, som ikke påvirker helhedsindtrykket eller berører mærkets identitet, har flere steder i udlandet kunnet foretages i et registreret varemærke. Enighed er opstået om, at der i de nordiske lande bør kunne gås frem på tilsvarende måde.[...]

En lignende afvejelse kommer til udtryk i Pariserkonventionen, art. 6 B-2, som imidlertid angår mindre afgivelser i forhold til hjemlandsregistreringen. Denne regel behandles i motiverne til § 28. Også i art. 5 C-2 gives udtryk for en til en vis grad ligeartet anskuelse, der skal lægges til grund, når varemærket i et land med brugspligt anvendes i en fra registreringen noget afvigende form."

Pariserkonventions artikel 5(c)(2) og dagældende artikel 6(b)(2) har følgende ordlyd, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 24. september 1938 om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. marts 1883:

Artikel 5.

2. At Indehaveren af et Varemærke bruger dette i en Form, som kun ved Enkeltheder, der ikke forandrer Mærkets distinktive Karakter, afoiger fra den Form, hvori det er blevet registreret i et unionsland, skal hverken medføre Registreringens Ugyldighed eller formindske den Beskyttelse, der ydes Mærket.

Artikel 6.

2. Varemærker skal i de andre Unionslande ikke kunne afslaaes under Henvisning til, at de i Enkeltheder adskiller sig fra de i Hjemlandet beskyttede, naar disse Enkeltheder blot ikke forandrer Mærkernes distinktive karakter og ej heller ændrer Mærkernes Identitet i Forhold til den i vedkommende Hjemland foretagne Registrering.

Efter dagældende artikel 6(b)(2) – gældende artikel 6e(c)(2) – kan der således stilles krav om, at de enkeltheder, hvormed mærkerne måtte adskiller sig, ikke må forandre det registrerede varemærkes distinktive karakter, og ej heller ændre mærkets identitet.

Sidstnævnte krav om, at mærkets identitet ikke må ændres, er derimod ikke at genfinde i den dagældende artikel 5(c)(2), hvor der alene stilles krav om, at mærkets distinktive karakter ikke berøres.

Denne forskel har afgørende betydning. Når der i betænkningen henvises til, at der blandt de nordiske lande blev opnået enighed om at åbne op for, at det er ændringer af en sådan karakter, der kan betegnes som "ubetydelige", og som i øvrigt ikke påvirker helhedsindtrykket eller berører mærkets identitet, så er dette en stærk indikation for, at det *ikke* har været intentionen, at disse krav skal være i overensstemmelse med de krav

for opfyldelse af en brugspligt, som er kommet til udtryk i artikel 5(c)(2), idet der heri alene stilles krav om, at afvigelsen alene kommer i "enkeltheder, der ikke forandrer mærkets distinktivitet". At der henvises til artikel 5(c)(2) i betænkningen skal således *ikke* ses som udtryk for, at der i betænkningen lægges op til, at bestemmelsen om mærkeændring skal tolkes i lyset af denne bestemmelse i Pariserkonventionen.

Dette understøttes endvidere af det forhold, at brugspligten (varemærkelovens § 25) for varemærker først blev introduceret i den danske varemærkelov ved implementeringen af varemærkedirektivet i 1992 – altså tidsmæssigt længe efter betænkningen - hvorfor en sammenkædning i betænkningen fra 1958 af kravene til mærkeændringer og kravene til "brugspligt" forekommer unaturlig.

Ankenævnet er med andre ord ikke enig i Nets A/S' betragtninger om, at det er de samme krav, der stilles efter varemærkelovens § 24, stk. 1, og § 25, stk. 2, nr. 1.

Hertil kommer, at varemærkelovens § 24 må ses i lyset af de tilsvarende EU-retlige regler henset til den harmonisering, der gælder for det indre marked for patenter og varemærker.

Efter den EU-retlige varemærkeforordning accepteres ændringer i registrerede varemærker ikke, jf. artikel 48. Den eneste undtagelse hertil findes i artiklens stk. 2, hvorefter varemærker, der indeholder indehaverens navn og adresse kan ændres, såfremt ændringen ikke forandrer varemærkets karakter i forhold den oprindelige registrering. Reglen anvendes i praksis yderst restriktivt, jf. eksempelvis Board of Appeals afgørelse i sagen R 2136/2011-4 af 25. maj 2012 "METSO POWDERMET".

Det gøres ikke gældende, at der efter dansk ret skal være fuldstændig identitet mellem det registrerede mærke og mærkeændringen. Men EU-reglerne er med til at illustrere, at de danske regler skal anvendes ganske restriktivt, og at den lempeligere § 25, stk. 2, nr. 1, heller ikke af denne grund kan anvendes som fortolkningsbidrag i nærværende sag.

Afgørelsesgrundlaget og sagsbehandlingen

Ankenævnet gør gældende, at de indbragte kendelser er afgjort på et tilstrækkeligt grundlag og under inddragelse af lovlige og saglige kriterier.

Der er ikke tvist om beskrivelsen af mærkeændringerne. De angår, at mærket ændres fra at være et afrundet rektangel til at være elipseformet, og den lodrette streg i K'et fjernes. Der er ikke grundlag for at underkende, at disse ændringer er væsentlige, at de påvirker helhedsindtrykket af mærkerne.

Nye oplysninger i forvaltningsretlig forstand kan ikke medføre en tilsidesættelse af forvaltningsafgørelsen, jf. U 2006.639H og U 2008.2516H, men f.eks. bevisførelse, der tager sigte på at belyse afgørelsesgrundlaget og den stedfundne sagsbehandling, vil efter omstændighederne kunne have betydning for domsstolsprøvelsen.

Det betyder, at Peter Bysteds udtalelse af 22. december 2015 (...) og Kunde & Co's markedsundersøgelse i 1. kvartal 2016 af kunders opfattelse af logoet (...) slet ikke er egnet som beviser i sagen.

Samtidig er det Ankenævnets opfattelse, at den af Nets A/S påberåbte bevisførelse til dels støtter de indbragte kendelser:

Kunde & Co har udarbejdet både det nye Dankort logo og præsentationen heraf (...) og har tillige gennemført markedsundersøgelsen i 1. kvartal 2016 af kunders opfattelse af logoet (...).

Af bilag 12 fremgår det blandt andet, at opgaven med det nye Dankort-logo var at *"udvikle et nyt logo og kortdesign til "det nye dankort", der viser at dankortet har udviklet sig."* (...) og, at *"Dankortet er et ikon. Et ikon der bedst kan beskrives som en sovende kæmpe, der i mange år har været anonymt. Nu er det tid til at styrke Dankortets identitet og værdiopfattelse hos alle interessenter [...]"*(...).

Det var således en del af opgavegrundlaget for Kunde & Co's udvikling af det nye logo, at det klart skulle fremgå, at der var sket noget nyt med Dankortet.

Herudover har Nets oplyst, at markedet blev introduceret til det nye Dankortlogo ved en pressemeddelelse den 9. december 2014 (...) med bl.a. følgende indhold:

"Fra næste efterår bliver alle nye Dankort og Visa/Dankort udstedt i et nyt design og med en ny funktionalitet, der gør at kortet kan bruges kontaktløst. I denne forbindelse bliver det velkendte logo på Dankortet, som har optrådt i forskellige størrelser på kortet igennem de første 30 år, også ændret.

"Dette nye logo markerer begyndelsen af en ny æra, hvor vi løbende vil tilføre Dankortet ny funktionalitet og muligheder for både forretninger og forbrugere [...]", vurderer Mette Grimm Munck, Business Manager for Dankort i Nets."

Nets A/S betragtede med andre ord selv markedsføringen af det nye Dankortlogo som en væsentlig faktor i forberedelsen af markedet på, at det velkendte Dankortlogo ville blive ændret i udseende og signalværdi, og som en afgørende brik i markedsføringen af den nye kontaktløse funktionalitet og øvrige nye funktioner.

Det er i sig selv med til at illustrere, at der er tale om væsentlige ændringer, og at helhedsindtrykket er påvirket.

Nets A/S har endvidere oplyst, at Dankortlogoet efterfølgende blev massivt markedsført i nationale reklamekampagner, på dankortets hjemmeside, i forretninger og på alle nyudstedte Dankort samt VISA/Dankort.

Den danske befolkning – hvilket også omfatter de udvalgte respondenter – havde altså allerede været eksponeret for det nye Dankortlogo i næste halvandet år frem til marts 2016, da Kunde & Co gennemførte markedsundersøgelsen (...).

Der er derfor ikke grundlag for at drage den konklusion, der fremgår af replikken s. 2, at markedsundersøgelsen (...) understreger, at "det nye" Dankortlogo i sig selv – og uden den intense forudgående markedsføring – har en høj genkendelighed, og at ændringerne er uvæsentlige. Det kan til gengæld undre, hvis ændringerne i det nye Dankortlogo er så uvæsentlige, som Nets A/S hævder, at en så stor andel som 15 % af respondenterne øjensynligt ikke genkendte "det nye" Dankortlogo, da de fik det forevist i 10 sekunder. I forhold til udbredelsen af Dankortet måtte man have forventet en større genkendelse.

Det forhold, at arkitekt Peter Bysted (...) har udtalt, at ændringer i det nye logo samlet set er uvæsentlige i den forstand, at markedet vil opfatte den oprindelige version og justerede version som værende samme mærke, støtter ikke, at ændringerne er uvæsentlige i overensstemmelse med varemærkelovens § 24.

Hertil kommer, at bilag 10 ikke har afgørende bevismæssige værdi. Nets A/S har ensidigt indhentet udtalelsen, og ankenævnet har hverken haft indflydelse på udformningen af spørgsmålene eller på udvælgelsen af den person, der skulle besvare spørgsmålene.

Avisartiklen i bilag 13 (...) ændrer heller ikke på vurderingen efter varemærkelovens § 24, og ankenævnet gør endvidere gældende, at bilaget ikke kan tjene som bevis i forhold til ankenævnets skønsudøvelse.

Nets A/S har under skriftvekslingen ikke gjort det klart, om der gøres indsigelser mod sagens oplysning, sagsbehandlingsfejl og/eller afgørelsesgrundlaget, og hvilken betydning mulige forvaltningsretlige fejl skulle have for kendelserne.

For alle tilfældes skyld gøres det gældende, at tilstedeværelsen af eventuelle sagsbehandlingsfejl ikke i sig selv kan føre til domfældelse efter Nets A/S' påstand, men skal føre til hjemvisning af sagen til fornyet behandling hos Ankenævnet."

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat

I denne sag skal retten tage stilling til, om Nets skal have tilladelse til at registrere nogle ændringer af to figurmærker i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1, hvilket såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som Ankenævnet for Patenter og Varemærker har afslået.

Det fremgår af varemærkelovens § 24, stk. 1, at der efter anmodning fra en varemærkeindehaver kan foretages uvæsentlige ændringer i et allerede registreret varemærke, såfremt helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen. Bestemmelsen har både efter sin ordlyd og efter forarbejderne et snævert anvendelsesområde, hvilket må ses som udtryk for en afvejning mellem hensynet til en varemærkeindehavers interesse i at kunne foretage mindre ændringer uden at miste sin prioritetsdato og hensynet til en tredjeparts mellemkomende rettigheder. Det må endvidere tages i betragtning, at en varemærkeindehaver til enhver tid kan anmode om registrering af sit varemærke i en anden udformning.

Ankenævnet har begrundet sin afgørelse med, at den ønskede mærkeændring, hvorved mærket ændres fra at være et afrundet rektangel til at være ellipseformet, og hvor den lod-

rette streg i K'et fjernes, tilsammen udgør væsentlige ændringer af det registrerede mærke og påvirker mærkets helhedsindtryk.

Retten er enig i denne vurdering. De beskrevne ændringer angår således ikke blot en modernisering af en detalje, men ændringer af mærkernes karakteristiske bestanddele og berører således mærkernes identitet.

De yderligere oplysninger, som er fremkommet i retten, kan ikke føre til et andet resultat.

Retten bemærker i den forbindelse, at vurderingen af, om en ændring skal tillades efter varemærkelovens § 24, stk. 1, alene skal ske ved at sammenholde det gamle mærke med det ændrede mærke. Det er således uden betydning, hvordan forbrugeren oplever ændringen.

Som følge af det anførte tager retten Ankenævnets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald, karakter og omfang skal Nets betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Ankenævnet til dækning af Ankenævnets rimelige udgifter til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Nets Denmark A/S skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med 30.000 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Henrik Gundelach

Mette Skov Larsen

Jens Krog

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes
Sø- og Handelsretten, den 24-03-2017

Sara Raasø Jakob Andersen
Retssekretær