

RESUMÉ:

AN 2017 00006 – VR 2015 00323 <fig> - Indsigelse - Manglende særpræg

Der blev fremsat indsigelsen mod endelig registrering af varemærket VR 2015 00323 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at VR 2015 00323 mangler særpræg. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2018, den 21. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Knud Wallberg)
følgende kendelse i sagen **AN 2017 00006**

Klage fra

Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S
v/Horten Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 vedr. VR 2015
00323

Begæret af:

Estrella Denmark A/S

Intersnack Knabber-Geback GmbH

Pellsnack Products GmbH

v/Njord Lawfirm

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodning om mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Den foreliggende registrering angår et tredimensionalt mærke, som er gengivet i form af et billede af en kartoffel-chip, og som er registreret for klasse 29, ”Chips på basis af kartofler”. Registreringen giver således navnlig anledning til at overveje, om mærket er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det fremgår heraf, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af en udformning som enten følger af varens egen karakter, er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller som giver varen en væsentlig værdi. Da der er tale om en undtagelse til det grundlæggende princip i § 2, stk. 1, hvorefter alle tegn, der kan gengives grafisk, og som har særpræg, kan beskyttes som varemærker, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, jf. også brugen af ordet ”udelukkende” i bestemmelsen. Det bemærkes samtidig, at bestemmelsen finder anvendelse, hvis én af betingelserne deri er opfyldt, selv om tegnet også fungerer som et varemærke, dvs. tjener til at angive produktets kommercielle oprindelse.

Vurderingen af, om betingelserne i § 2, stk. 2, er opfyldt, har en objektiveret karakter, og opfattelsen af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren er blot et blandt flere momenter, som skal inddrages i denne vurdering, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-205/13 Tripp Trapp, præmis 34, med henvisning til EU-domstolens afgørelse i sag C-48/09 P LEGO.

For så vidt angår den del af § 2, stk. 2, som vedrører udformninger, som udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er Ankenævnet for Patenter og Varemærker enig med parterne og Patent- og Varemærkestyrelsen i, at denne skal fortolkes i overensstemmelse med de principper, som er angivet af EU-Domstolen i sag C-299/99 Philips og den nævnte sag angående LEGO. I den sidstnævnte dom udtalte EU-Domstolen blandt andet, at undtagelsen skal fortolkes snævert, og at kun ”udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering”, jf. præmis 48. Denne betingelse er videre opfyldt, ”såfremt udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning”, jf. præmis 51 og 52. Udformningen er endelig nødvendig, selv om der er adgang til alternative former, hvis formen ”udtrykker en teknisk funktion” og registrering ville ”formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning”, jf. præmis 59 og 58. Af EU-Domstolens dom i C-215/14 Kit Kat fremgår det endvidere, at undtagelsen omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet, jf. præmis 57.

Udformningen af det produkt, som er gengivet i den omtvistede registrering, består af en række individuelle træk herunder blandt andet produktets farve, tykkelse og firkantede form. Ankenævnet finder dog, at udformningens væsentlige kendetegn må anses for at være den rillede overflade, da de øvrige træk må anses for at være ikke-væsentlige og uden teknisk funktion. Af de grunde, som er anført af styrelsen, finder ankenævnet dernæst også, at rillerne i det afbildede produkt må antages at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed, samt at en opretholdelse af

registreringen ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning. Dermed er betingelserne for at anvende bestemmelsen i § 2, stk. 2, opfyldt.

Undtagelsen vedrørende en udformning, som følger af varens egen karakter, omfatter ifølge EU-Domstolens dom om Tripp Trapp-stolen udformninger, der er væsentlige, og som er ”knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer” (præmis 27). Herunder falder også udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer (præmis 27). Af de grunde, som er anført af styrelsen, finder også ankenævnet, at en opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne rille-udformning, vil medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen. Af denne grund, er betingelserne for at anvende også denne del af § 2, stk. 2, opfyldt.

Da varemærket således er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2, og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, har ankenævnet ikke forholdt sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 30. oktober 2014 indleverede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne kims A/S en ansøgning om registrering af figurmærket




For:

Klasse 29: Chips på basis af kartofler.

Varemærket blev registreret den 6. februar 2015 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 11. februar 2015.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 17. marts 2015 gjorde Njord Advokatpartnerselskab indsigelse på vegne af ESTRELLA DENMARK, FILIAL AF ESTRELLA AB, SVERIGE mod gyldigheden af det registrerede tredimensionale  mærke.

Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23. Indsigelsen var baseret på tre hovedpåstande: 1) Mærket er udelukket fra registrering, fordi tegnet består af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2; 2) Mærket mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, da indehaver ikke har bevist at mærket er indarbejdet; 3) Mærket er registreret i ond tro, idet mærket er identisk eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke som på tidspunktet for ansøgningen er taget i brug og stadig anvendes i udlandet for varer af samme art, som ansøgeren kendte eller burde have haft kendskab til, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Vedrørende påstanden i henhold til § 2, stk. 2 anførte indsiger, at mærket har fire elementer, som hverken i sig selv eller i kombination kan beskyttes, nemlig farverne, riller, krumning, rektangel. Farven er den naturlige farve for et kartoffelprodukt. Rillerne har et teknisk formål, nemlig at binde smagen til overfladen og gøre produktet sprødt, hvilket indehaver selv refererer til på sin hjemmeside og er almindelig anvendt af producenter med det formål. Krumningen har til formål at gøre produktet knasende/luftigt og følger formen af den halvfabrikata som anvendes. Den rektangulære form giver endestykker som i kombination med rillerne binder smag og tilføjer sprødhed samt en stærkere struktur, som ikke knækker. Indsiger gjorde herefter principalt gældende, at produktets udformning er baseret på nødvendigheden for at opnå et teknisk resultat. Indsiger argumenterede for, at registreringen af mærket vil give indehaver et monopol på en teknisk løsning for et chipprodukt, som vil forhindre konkurrenter i at anvende samme eller lignende udformning. Subsidiært må produktets udformning anses for en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi. Indsiger henviste til EU-Domstolens dom i T-508/08 Bang & Olufsen, præmis 62 og 63. Vedrørende påstanden om manglende særpræg gjorde indsiger gældende, at den markedsundersøgelse som danner basis for beviset for indarbejdelse er grundlæggende misvisende, idet det billede af varen de adspurgte har fået forevist ikke svarer til det faktiske produkt, og at mærket ikke er en gengivelse af det faktiske produkt, men er en stiliseret afbildning, som anvendes på varernes emballage. Indsiger gjorde også gældende, at resultatet af markedsundersøgelsen er tvetydigt, da det ikke er bevist, om det er mærket, som er indarbejdet, eller producenten som genkendes, med henvisning til Højesterets dom i U.2010.1979H, hvor 75 % af de adspurgte svarede, at Dansk Tipstjeneste udbød Lotto, men at dette ikke var udtryk for at ordet LOTTO var indarbejdet som varemærke. Indsiger gjorde i øvrigt gældende, at varemærket er så almindelig en udformning, at indarbejdelse ikke er muligt og henviser til retspraksis vedrørende 3D-mærker, og at indehaver ikke har bevist, at en betydelig del af de relevante forbrugere genkender produktet som hindrende fra en bestemt virksomhed *på grund af* mærket. Vedrørende påstanden om

ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, anførte indsiger, at produktudformningen er anvendt og solgt som halvfabrikata i Europa af indehavers leverandør, og ansøger dermed har været i ond tro om eksistensen af udformningen. Indsiger vedlagde dokumentation til understøttelse af sine anbringender. Indsiger har i brev af 29. maj 2015 supplerende begrundet indsigelsen. Vedrørende markedsundersøgelsen fremhævede indsiger, at indehavers markedsandel inden for chips/snacks er 4,5 %, de sidste 5 år 4,1 %, hvorimod indehaver i sit indarbejds materiale har fremhævet en markedsandel på over 20 %. Indsiger fremlagde et notat indhentet fra et andet analyseinstitut med kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsens metode, og argumenterede for hvordan undersøgelsen i lyset heraf bør fortolkes. Indsiger påstod bl.a., at der skal tages højde for en ”market leader effect”, som ikke i undersøgelsen er imødekommet med en kontrol gruppe og kritiserer undersøgelsen for ikke at inkludere andre produkter til sammenligning samt en række andre punkter. Indsiger fastholdt, at mærket ikke er registrerbart i henhold til § 2, stk. 2. Indsiger anførte, at formen er resultatet af en økonomisk fordelagtig produktionsform for at undgå spild. Indsiger gentog, at rillernes formål er teknisk ved den smagsbindende effekt, hvilket fremgår af forbudssagens mellem parterne samt indehavers egen markedsføring. Formen og udformningen har til formål at sikre produktets sprødhed og hårdhed. Indsiger henviste til at udformningen svarer til den almindelige udformning i branchen af ”pellets”, dvs. det halvfabrikata som snackprodukter baserer sig på og til retspraksis fra Højesteret i sagerne U.1996.848H, Ritter Sport-emballagen og U.2003.2400H, Smarties-røret.

Parterne har herefter argumenteret for og imod, hvorvidt indsigelsessagen burde afvente en verserende forbudssag mellem parterne, anlagt af indehaver, vedrørende en krænkelse af indehavers varemærke. Styrelsen har den 2. september 2015 fortsat høringen, særligt henset til at en kendelse fra Sø- og Handelsretten var nært forstående, da Sø- og Handelsretten har besluttet ikke at stille sagen i bero på styrelsens afgørelse. Indehaver hævdede den 11. september 2015 sagen.

Indehaver imødegik i brev fra den 7. oktober 2015 indsigelsen. Indehaver påstod, at mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse og ikke er udelukket fra registrering som følge af absolutte registreringshindringer. Indehaver forklarede, at de fremlagte omsætningstal viser, at indehavers ”snack chips” udgør 20% af det totale marked for snacks, 7,2% for chips og 5,4% for chips og snacks. Indehaver påpegede, at markedsandele, hverken høj eller lav, selvstændigt indikerer et mærkes indarbejdelse. Indehaver henviste til de i retspraksis fastlagte kriterier for vurdering af indarbejdelse og gjorde gældende, at markedsundersøgelsen dokumenterer, at målgruppen opfatter indehavers produkt, som hidrørende fra indehavers virksomhed, og mærket dermed er bevist indarbejdet. Indehaver imødegik indsigers kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsen, idet undersøgelsen er udført efter vedtagne standarder for sådanne undersøgelser af en erfaren udbyder. Indehaver fremhævede, at undersøgelsen viser et uhjulpent kendskab på 60,4% og et hjulpet kendskab på 89,9%. Indehaver bestred bl.a., at indehavers position som markedsleder har den af indsiger påståede effekt på

undersøgelsen, bl.a. da indsigers kontrolundersøgelse blot viser, at indehavers osterejeproduct også er velkendt. Indehavers undersøgelse anvender åbne spørgsmål og da 36,3% af deltagerne svarer ”chips” på spørgsmålet om, hvad billedet (af det omstridte produkt/varemærke) viser dette at spørgsmålet ikke lægger op til at en producent nævnes. Når 21,4% alligevel nævner varens navn, KiMs Snack Chips, er dette udtryk for en reel association til mærket. Vedrørende indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2, bestred indehaver, at varens væsentligste kendetegn udfører en teknisk funktion, da smagen, sprødheden og faconen ikke udfører en teknisk funktion og da der er stort set ubegrænset frihed med hensyn til udformningen af disse elementer. Indehaver henviste til EU-Domstolens præjudicielle afgørelse C-215/14, Kit Kat, og fremhævede, at måden hvorpå varen er fremstillet ikke påvirker fortolkningen af, om udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Indehaver gjorde gældende, at udformningen af varen ikke gennemfører et teknisk resultat, da smag ikke er et teknisk resultat, og det er udokumenteret, at formen har betydning for smagen eller sprødheden. Indehaver gjorde også gældende, at det faktum, at en bestemt udstyrsdetalje tillige har en praktisk/teknisk funktion ikke er tilstrækkeligt til at nægte registreringen, og bemærker, at det ikke er forbrugerens opfattelse der er afgørende.

Vedrørende ”væsentlig værdi”, anførte indehaver, at kriteriet i T-508/018 ikke er opfyldt, da designet ikke tilfører produktet en væsentlig værdi, som er særligt vigtigt for forbrugerens valg. Vedrørende varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 kan der ikke være tale om eksisterende varemærker, da varemærkeretten udelukkende er beskyttet i kraft af indarbejdelsen gennem 25 år. Indehaver bestred, at Intersnack/Pellsnack har opnået en varemærkeret og henviser til samarbejdet om produktudvikling mellem indehaver og Pellsnack Products GmbH & Co. KG.

Indsiger svarede den 18. december 2015 på indehavers indlæg. Indsiger fastholdt sine påstande og fremførte supplerende argumenter, herunder henvisninger til retspraksis, for, at mærket er udelukket fra registrering, fordi formen følger af varens egen karakter og udgør en teknisk funktion samt tilfører varen en væsentlig værdi. Indsiger henviste til en række præmisser i KitKat-dommen vedrørende vurderingen af indarbejdelse af varen selv som mærke og hindringerne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e) (svarende til varemærkelovens § 2, stk. 2). Indsiger gjorde gældende, at mærkets form, farver og krumning følger af varens egen karakter eller udgør en almindelig og usærpræget udformning og at i hvert fald rillerne er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, da der tilfører produktet smag og større sprødhed. For så vidt som indehaver påstod, at dette er udokumenteret, citerede indsiger indehavers egen markedsføring om at formålet med rillerne er at krydderierne bedre kan lægge sig på produktet. Indsiger henviste også til indehavers markedsføring i Norge, hvor det bl.a. markedsføres at rillerne også gør chipsen sprødere. Indsiger argumenterede for at formen, farven og krumningen udgør uvæsentlige kendetegn, hvorfor rillerne, som er teknisk betingede, udgør det væsentligste kendetegn. Dermed er mærket i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2.

For så vidt angår en udformning hvorved varen får en væsentlig værdi, anførte indsiger, at den relativt større fortjeneste på indehavers produkt skyldes varens form, hvorved formen bibringer varen en væsentlig værdi. Indsiger fastholdt, at indehaver heller ikke har bevist at formen på varen er indarbejdet som et varemærke i sig selv, således at forbrugeren støtter sig til formen som en angivelse af den kommercielle oprindelse og henviste til de tidligere fremhævede mangler ved markedsundersøgelsen og fremførte uddybende kommentarer. Selvom markedsundersøgelsen måtte vise, at en del af omsætningskredsen forbinder formen med indehaver, er dette ikke tilstrækkeligt, da indehaver, ifølge KitKat-dommen, skal bevise, at formen betragtes som varemærket. Indsiger fastholdt også påstanden om strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Indsiger henviste til, at aftalen mellem indehaver og Pellsnack viser, at indehaver kun får eneret til halvfabrikata i Danmark og Norden. Den varemærkeret indehaver ville opnå ville svare til at de former som er givet eneret til at sælge i andre lande, hvilet er i strid med bestemmelsen. Indsiger henviste herudover til Pellsnacks erklæring og bestrider indehavers argument, at der er tale om et produkt udviklet i fællesskab mellem Pellsnack og indehaver, men at der er tale om et ”pellsnack produkt” fra 1987.

Indehaver svarede den 16. februar 2016 i sagen. Indehaver fastholdt, at markedsundersøgelsen viser, at indehavers snackprodukt er indarbejdet, herunder at der skal tages hensyn til en markedsandel på over 20% i kategorien ”snacks”, som produktet rettelig anføres under. Vedrørende hindringen i henhold til § 2, stk. 2 fremhævede indehaver, at det fremgår af KitKat-dommen, at når udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal én af hindringerne finde fuld anvendelse på udformningen. Indehaver anførte, at formen ikke følger af varens egen karakter, da snacks kan produceres i en hvilken som helst facon og der dermed ikke er nogen ”egen karakter” for snacks. Indehaver gjorde gældende, at den firkantede form og rillerne ikke følger af varens egen karakter, men er et adskillende karaktertræk som kun ved indehavers indarbejdelse er blevet genkendeligt for omsætningskredsen. Indehaver argumenterede også for, at det inden for snackprodukter er almindeligt, at forbrugerne forlader sig på produktets form for at identificere producenten. Vedrørende spørgsmålet om et teknisk resultat, anførte indehaver, at der ikke er grundlag for at antage at udformningen betinger smagsoplevelsen eller at forbrugerne efterspørger en bestemt udformning for at opnå en bestemt smag. Det er således alene udformningen forbrugerne vil vurdere. Indehaver bemærkede også, at markedsføringsudsagnene om, at smagen lægger sig i riller, ikke påvirker vurderingen, da smagen kan bindes på flere måder. Indehaver bestred herefter, at udformningselementer, enten samlet eller hver for sig, udfører en teknisk funktion.

Indehaver gjorde også gældende, at det er udokumenteret at formen skulle bibringe varen en væsentlig værdi. For at hindringen finder anvendelse, skal formen i sig selv bære værdien og være en visuel udformning, som forbrugerne efterspørger, jf. T-508/08. Indehaver bestred, at formen udgør en sådan værdi, idet der udelukkende er tale om at formen er indarbejdet. Indehaver bestred slutteligt, at

indsiger kan påberåbe sig et udenlandsk identisk varemærke jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet varemærkeretten først er opstået ved indehavers indarbejdelse og det ikke er dokumenteret af indsiger, at der er opnået en eneret.

Indsiger fastholdt i brev fra den 31. marts 2016 sine påstande. Indsiger fremhævede bl.a., at indehaver er forhandler af indsigers produkt, og den pellet indsiger producerer, har samme form som indehavers færdige produkt. Indsiger anførte, at indehaver ikke kan opnå eneret til en simpel firkantet form og at en markedsandel på 4,5% (for kategorien chips & snacks) ikke beviser, at formen bliver opfattet som varens kommercielle oprindelse.

Indehaver bestred den 29. april 2016 indsigers synspunkter vedrørende parternes aftaleforhold og dets betydning for indsigelsessagen samt spørgsmålet om hvordan markedsandele skal ansues.

Styrelsen har med breve af 30. juni og 21. september 2016 givet parterne lejlighed til at kommentere to patentbeskrivelser EP2756758A og US4973481, som styrelsen har fundet kunne være relevante for sagen.

Indehaver har i brev fra den 8. september 2016, at patentet vedrørende den tekniske effekt af en rillet overflade på et rørformet snackprodukt har relevans for det ansøgte mærke, som produceres af pellet og en anden sammensætning og derfor ikke har behov for samme tekniske løsning vedrørende udvidelse og blæredannelse. Rillerne på indehavers produkt svarer således ikke en teknisk funktion. Da indehavers vare består af andre væsentlige kendetegn, nemlig smag, sprødhed og bølgeformet firkantet facon, som ikke hver for sig eller samlet udgør en teknisk funktion og kan udformes på andre måder, finder § 2, stk. 2 ikke anvendelse, da hindringen skal finde anvendelse på alle de væsentligste kendetegn. Indehaver påpegede, at vurderingen af de væsentligste kendetegn skal foretages objektivt og ikke ud fra forbrugernes opfattelse, jf. C-48/09P, Lego Juris. Vedrørende den øgede brudstyrke på en snackprodukt ved hjælp af vaffelriller, anførte indehaver, at det ikke er selve rillerne men kombinationen af dejen og de særlige vinkler og udformningen af vægge og tværgående ridser vinkelret på disse vægge, som kan have betydning for brudstyrken. Rillerne udgør i sig selv et problem som patentet søger at løse, men det er ikke rillerne som resulterer i øget brudstyrke.

Indsiger indgav den 21. november 2016 sine bemærkninger til styrelsens brev og indehavers svar. Indsiger anså patenternes beskrivelser for at bekræfte, at en rillet overfladet giver et tykkere og fastere og mere brudresistent produkt, som det også kendes fra andre produkter, uanset at opfindelsen omhandler egenskaber som ikke vedrører indsigelsen. Indsiger henviste til eksempler på andre producenter, som fremhæver den rillede overflades som tilførende styrke. Indsiger henviste til at bølgeskæring i almindelighed giver stærkere produkter og henviser til US7811615, en kniv med

bølgeskær, hvori det beskrives at det skårne produkt, fx grøntsager, opnår øget brudstyrke og forøget sprødhed. Indsiger påpegede, at det i patentbeskrivelsen af det rørformede snackprodukt, fremgår, at rillerne som gør dejen mindre udsat for udblæsning ikke kun gør sig gældende for rørformede snackprodukter, men også andre former, herunder indehavers firkantede. Indsiger fastholdt, at rillerne også giver bedre binding for krydderier. Indsiger bemærkede vedrørende varens væsentligste kendetegn, at smagen ikke udgør en del af mærket, mens sprødheden opstår på grund af riller og spørgsmålet herefter er hvorvidt den bølgeformede firkantede facon kan tilføre mærket særpræg. Da disse er teknisk betinget kan mærket ikke registreres jf. varemærkelovens § 2, stk. 2.

Sagen er herefter taget op til afgørelse. Indehaver indsendte den 6. januar 2017 supplerende bemærkninger til det af indsiger fremhævede patentskrift og bestred det er påvist, at rillerne i sig selv er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, idet det ikke er en effekt som fremgår af patentkravet, men at rillerne udgør det problem som patentet søger at løse.

Indsiger anførte den 11. januar 2017 at sagen er taget op til afgørelse. Indsiger anførte, at det faktisk, at det er normalt at anvende riller, understreger hvorfor mærket ikke bør registreres...”

Med brev af 1. februar 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

”... 2. Lovgrundlaget

Det fremgår af varemærkelovens § 2, at

”Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

- 1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,*
- 2) bogstaver og tal,*
- 3) figurer og afbildninger, eller*
- 4) varens form, udstyr eller emballage.*

Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke:



Registreret for:

Klasse 29: Chips på basis af kartofler

Indsiger har nedlagt tre hovedpåstande:

- a) at indehavers mærke er i strid med § 2, stk. 2
Påstanden omfatter argumenter vedrørende alle de i § 2, stk. 2 nævnte egenskaber.
- b) at indehavers mærke ikke er indarbejdet, jf. § 13, stk. 3
Indsiger bestrider, at den indsendte dokumentation beviser mærkets indarbejdelse.
- c) at indehavers mærke er registreret i ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3
Indsiger har påstået en tidligere ret til udformningen som producent for og samarbejdspartner med indehaver.

Styrelsen har i behandlingen af ansøgningen vurderet, at mærket mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, idet mærke består af en afbildning af varen selv, og varens udformning er uden adskillelsesevne, da den ikke afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen.

Indehaver har i ansøgningen ikke bestridt mærkets manglende iboende særpræg, men har indgivet dokumentation for mærkets indarbejdelse, på hvilken baggrund styrelsen har registreret mærket. Indehaver har i indsigelsessagen fastholdt sin påstand om indarbejdelse og bestridt indsigers påstande om andre hindringer.

Indsiger har rejst påstanden, at varemærkelovens § 2, stk. 2 udgør en hindring for mærkets registrering. Ifølge bestemmelsen kan der ikke opnås varemærkeret til at varemærke, der *”udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.”*

Formålet med bestemmelsen er at udelukke en udnyttelse af varemærkerettens tidsbegrænsede beskyttelse til at opnå monopol på produktens egenskaber og -løsninger, som kun kan beskyttes i en begrænset periode gennem patent- og designretten. Som følge heraf, kan varemærker kan der falder under denne bestemmelse heller ikke registreres på baggrund af indarbejdelse, hvilket EU-domstolen eksplicit bemærker i C-299/99, Philips, præmis 57.

Styrelsen skal derfor som det første tage stilling til, om indehavers varemærke er omfattet af hindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2, således at mærket er udelukket fra registrering uden hensyn til dokumentation for indarbejdelse.

a) Vurdering af om indehavers mærke er omfattet af hindringen i varemærkelovens § 2, stk. 2
Varemærkelovens § 2, stk. 2 er en implementering af varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), som har været genstand for fortolkning i en række præjudicielle afgørelser fra EU-domstolen og gennem principielle materielle sager efter varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra e). Det gælder, hvordan begreberne ”varens egen karakter”, ”teknisk resultat” og ”væsentlig værdi” skal forstås, hvordan egenskaberne skal finde anvendelse på mærket, alene og i kombination, hvad der forstås ved ”nødvendig” og ”udelukkende” og omsætningskredsens betydning for vurderingen.

Væsentlige kendetegn

For at vurdere om indehavers mærke udelukkende består af de nævnte egenskaber, må det identificeres hvilke ”væsentlige kendetegn” mærket består af. Ifølge C-48/09 P, Lego-dommen, præmis 51, er betingelsen om, at et tegn udelukkende udgøres af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat opfyldt, såfremt udformnings væsentligste kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion er herved uden betydning. Dette er begrundet i bestemmelsens formål, nemlig at sikre at konkurrenter frit kan vælge at inkorporere den tekniske funktion eller funktionelle egenskaber de måtte ønske og som forbrugerne kan tænkes at efterspørge, se Philips-dommens præmis 79. Hvis de væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion er hindringen i § 2, stk. 2 opfyldt. Ikke-væsentlige kendetegn, som der kan ses bort fra, er kendetegn, som må anses for rent dekorative og uafhængige af udformningens generiske funktion.

Vurderingen af de væsentlige kendetegn støtter sig dels på en helhedsvurdering og dels på en undersøgelse af tegnets bestanddele, jf. præmis 69-71 i Lego-dommen, som udover en simpel visuel analyse også kan baseres på andre undersøgelser og fakta. Domstolen bemærker herunder, at der er tale om en objektiv vurdering, hvor den relevante forbrugers opfattelse er irrelevant, da forbrugeren ikke nødvendigvis besidder den tekniske kendskab, som er nødvendig for at vurdere egenskabernes væsentlighed for vurderingen af funktionaliteten.

Det fremgår klart af retspraksis (se hertil C-299/99, Philips, C-205/13, Tripp Trapp-stolen og C-215/14, KitKat), at ordet ”udelukkende” indebærer, at mindst én af de tre hindringer i bestemmelsen skal finde fuld anvendelse på mærket, uafhængigt af de andre hindringer, for at mærket er udelukket fra registrering. I Lego-dommen, præmis 48, konstaterer domstolen, at ”...med ordene ”udelukkende” og ”nødvendig” sikrer bestemmelse, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering.” Der er således tale om en begrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde henset til at ”enhver udformning til en vis grad er funktionel”.

Indehavers mærke består af et snack-produkt som har en 1) firkantet form, som er krum/bøjet. Produktet er 2) gennemrillet af ensartede smalle fordybninger og har 3) en gullig farve. Disse er de synsmæssigt konstaterbare kendetegn ved udformningen.

Udformningens farve

Et produkts farve udgør ofte et element som er tilvalgt af æstetiske grunde, herunder under hensyn til forbrugernes præference eller lovmæssige begrænsninger. Farven på snackproduktet stemmer overens med produktets sammensætning af basisingrediensen kartoffelpulver og krydderier og svarer til en almindelig anvendt farve inden for snackprodukter. Der er således ikke tale om et betydningsfuldt dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle, når det skal afgøres, om mærkets væsentligste kendetegn udelukkende er funktionelt betingede. Dette kan sammenlignes med Lego-dommen, hvor det blev afgjort, at alle kendetegn med undtagelse af farven var teknisk betingede, og mærket ansås herefter for at være omfattet af hindringen i art. 3, stk. 1 litra e), andet led.

Udformningens firkantede krumme form

Mærkets overordnede form udgøres af en banal grundform med en uanseelig krumning. Der er ikke tale om et kreativt element, som kan tillægges en betydning som er væsentligt kendetegn. Ifølge Lego-dommen, præmis 52 er tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå en teknisk løsning. Som det fremgår af præmis 76 og 77 er den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke det afgørende element, men kan inddrages ved identifikationen af de væsentligste kendetegn. Det er styrelsens opfattelse, at den firkantede form ikke er et afgørende element for gennemsnitsforbrugeren, selvom udseendet i en vis udstrækning udgør et salgspareparameter for alle varer. Det er smagen og konsistensen, som er de afgørende kendetegn for forbrugeren når der er tale om et i øvrigt normalt udformet snackprodukt. De snack pellets som indehavers produkt er baseret på sælges af producenterne i branchen i en række gennemgående grundformer, såsom flade firkantede eller runde pellets og rørformede eller stænger. Udformningen af indehavers mærke udgør således blot en grundform, som ikke er afgørende i den samlede vurdering af mærket. Den buede form er en naturlig reaktion fra tilberedningen af halvfabrikatet hos slutproducenten. Denne vurdering er i overensstemmelse med vurderingen i sagen 159-2001 af 28. august 2003, Ritter Sport-emballagen, hvor Højesteret afgjorde at der ikke kunne opnås eneret til flowpackmetoden, jf. § 2, stk. 2 og heller ikke ved indarbejdelse kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse af Ritter Sport-emballagens firkantede form.

Det følger af ovenstående, at det væsentligste kendetegn ved udformningen består i produktets ensartede smalle riller, som dækker hele produktet.

Vurdering af hvorvidt mærkets udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Ved afgørelsen af om der er tale om et væsentligt kendetegn, som har en teknisk funktion, er selve fremstillingsprocessen ikke afgørende, da det udelukkende skal afgøres, om udformningen kan tilskrives et teknisk resultat, ligesom det ikke er afgørende, om resultatet kan opnås ved andre udformninger, jf. KitKat-dommen, præmis 56-57.

Indsiger har citeret indehavers egen beskrivelse af den ansøgte udformning, der markedsføres som ”snack chips”, som del af bevisførelsen for udformningens tekniske resultat: ”Og så har vi tilføjet riller i hver eneste chips, så smagen har et sted at lægge sig”¹. I indehavers norske markedsføring er indehaver citeret i forbindelse med en anden af indehavers bølgechipprodukter for følgende: ”De nye dype riflerne gør at det fester sig mer krydder på hvert chipsflak for mere smak. Riflerne gjør til og med potetgullet enda sprøere og perfekt til dip”².

Indehavers salgsargumenter kan ikke i sig selv udgøre tilstrækkeligt bevis for, at rillerne har til formål at gennemføre en teknisk funktion.

Indehavers produkt er fremstillet af såkaldte ”pellets”, som er et halvfabrikat bestående af kartoffelstivelse som basisingrediens blandet med vand og salt til en dej/pasta. Indsiger (her: Pellsnack Products GmbH) fremstiller adskillige typer og former af pellets, herunder den pellet som indehavers produkt er baseret på. Halvfabrikaterne sælges med angivelse af bl.a. fugtighedsprocent, tilberedelse, størrelse, form og vægtfylde, jf. indsigers Bilag 7. Varen er således ikke at definere som ”kartoffelchips”, der består af skiveskårne kartofler, men kan betegnes som et kartoffelbaseret snackprodukt.

Formålet med sammensætningen af dejen er at opnå en bestemt konsistens og sprødhed. Styrelsen har i høringen fremhævet et patent, EP2756758, som vedrører en metode til fremstilling af et snackprodukt baseret på en tubeformet pellet. Patentet vedrører hvordan rillernes forhold på inderside og yderside skal udformes, i kombination med den præcise rørform, vægtfylde, fedtholdighed og fugtprocent, for at opnå den ønskede ekspansion ved tilberedningen, i relation til en rørformet pellet. Patentbeskrivelsen viser tydeligt, at rillernes udformning har betydning for, hvordan produktet reagerer og udvider sig, når det friteres, og at rillerne i kombination med dejens egenskaber og tilberedning er udformet med henblik på at styre, hvordan produktet ekspanderer under tilberedningen.

Indsiger har fremhævet et patent på en bølgeformet kniv (US10457953), hvor det i beskrivelsen fremgår, at formålet med at bølgeskære en kartoffelbåd er at en rille overflade har en større overflade hvilket giver større sprødhed ved tilberedningen. Dette fremgår i beskrivelsen af anvendelsen af den patenterede kniv.

Selvom patenterne ikke vedrører produkter, som er identiske med indehavers, underbygger de, at riller i kartoffel- og snackprodukter udfører en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed. Rillerne medvirker således til, hvordan produktet reagerer og afgiver fugt, når det friteres, hvilket påvirker det færdige produkts hårdhed/sprødhed.

Det er et faktum, at en rillet overflade har et større areal end en glat overflade. Foruden at påvirke produktets konsistens, giver et større areal også andre forhold for, hvordan smagsgivere kan hæfte sig på produktet, ligesom at rillerne giver mulighed for at krydderier kan leje sig i fordybningerne. Dette fremgår endvidere af indehavers egen markedsføring om formålet med rillerne, hvorfor indehavers argument om, at rillerne alene udgør et dekorativt element og dermed ikke er et væsentligt element for vurderingen af den tekniske funktion, savner underbygning.

¹ Bilag 1 til indsigers brev af 15. marts 2015: Udskrift fra indehavers hjemmeside fra den 12. marts 2015: <http://www.kims.dk/da/vores-produkter/snacks/snack-chips-m-pikant-krydderi/>

² Bilag 17 til indsigers brev af 18. december 2015: Udskrift fra indehavers norske hjemmeside fra den 9. december 2015: www.kims.no/Produkter/KiMs/KiMs-Big-Cut-Salt

Indehavers argument om, at man kan opnå samme resultat gennem andre udformninger er ikke afgørende for vurderingen af registreringshindringen, da formålet er at udelukke kendetegn, som opnår monopol på en bestemt teknisk løsning, jf. præmis 53 i Lego-dommen.

Indehaver har argumenteret for, at varens udformning ikke udgør en teknisk funktion, da der er en næsten ubegrænset frihed til at udformninger af snackprodukter. Indehaver har anvendt samme argument for så vidt angår, at smagen bindes i rillerne. Det kan hertil bemærkes, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset at der findes andre måder at gennemføre det tekniske resultat, jf. Philips-dommen, præmis 83. Det følger af præmis 36-44 i Lego-dommen, at hvis en registrering i alt for betydelig grad vil mindske konkurrenternes adgang til at markedsføre varer, der inkorporerer samme tekniske løsning, kan bestemmelsen finde anvendelse.

Det er styrelsens samlede opfattelse, at tegnets udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, idet udformningen af rillerne har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse.

Mærket er derfor udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2.

Idet mærket herefter ikke kan være genstand for indarbejdelse, er der ikke grundlag for at vurdere påstanden om, at mærket ikke er bevist indarbejdet.

Påstanden om hindring jf. § 2, stk. 2, 2. led: en udformning, som følger af varens egen karakter
Indsiger har også påstået, at mærket består af en udformning som følger af varens egen karakter.

Domstolen har i den præjudicielle Tripp Trapp-sag, udtalt sig om, hvorvidt bestemmelsen kun kan finde anvendelse på en udformning, som er nødvendig for varens funktion, eller om bestemmelsen også finder anvendelse på udformninger, som har flere væsentlige brugsegenskaber, som muligvis efterspørges af forbrugerne. Domstolen fastslår, at dette led i bestemmelsen indebærer, at udformninger, hvis væsentlige egenskaber er nødvendige for varens generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer, er hindret fra registrering, jf. præmis 27.

Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Produktets riller er udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer. En eret til den bestemte rillede udformning vil føre til en begrænsning af konkurrenternes mulighed for at udforme deres rillede snackprodukter på en måde, der er lige så brugbar, se hertil punkt 55-58. i generaladvokatens forslag til afgørelse i Tripp Trapp-sagen, Den rillede udformning må i den henseende følge af varens egen karakter inden for rillede snackprodukter.

Det er dermed styrelsens opfattelse, at den væsentligste egenskab ved udformningen, rillerne, følger af varens egen karakter, hvorfor § 2, stk. 2, 2. led udgør en hindring for registreringen af mærket.

Påstanden om hindring jf. § 2, stk. 2, 3. led: en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi
Indsiger har også påstået, at udformningen tilfører varen en væsentlig værdi. Ved vurderingen af om tegnets væsentlige kendetegn tilfører det en væsentlig værdi, skal det vurderes, om udformningen udviser særlige egenskaber i forhold til andre tilgængelige udformninger inden for branchens eller varekategorien, som betyder at produktets æstetiske værdi er så bestemmende for forbrugervalget, at varen dermed tilføres en væsentlig værdi, jf. T-508/08, B&O.

Indsiger har med henvisning til den fremlagte salgsstatistik, anført at indehavers vare har en relativt større fortjeneste i forhold til tilsvarende produkter og at dette skyldes varens udformning. Indehaver har argumenteret, at designet ikke tilfører produktet en væsentlig værdi, som er særligt vigtigt for forbrugernes valg.

Det er styrelsens opfattelse, at udformningen ikke udviser særlige æstetiske egenskaber som kan antages at tilføre varen væsentlig værdi. Der er, som også tidligere bemærket, ikke tale om et bemærkelsesværdigt design.

Det er heller ikke påvist, at der er en sammenhæng mellem den økonomiske gevinst og udformningen. Fortjenesten kan lige såvel være begrundet i andre forhold.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand om, at udformningen tilfører varen en væsentlig værdi, til følge.

b) Påstand om hindring i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3

Indsiger har påstået, at indehaver har registreret varemærket i ond tro med henvisning til de rettigheder, som indsiger har, til de pellets, som indehavers varer er baseret på samt parterne samarbejdsforhold.

Det er en forudsætning for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at indsiger kan bevise en forudgående ret til det omstridte mærke. Indsiger har ikke bevist, at indsiger kan påberåbe sig en forudgående varemærkeret, da det ikke er dokumenteret, at indsiger har indarbejdet det omstridte varemærke som et kendetegn for indsigers varer.

Styrelsen tager derfor ikke indsigers påstand i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 til følge.

c) Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at indehavers varemærke er udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 2, stk. 2, da udformningen gennemfører et teknisk resultat og følger af varens egen karakter.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 2, stk. 2..."

Denne afgørelse blev med brev af 30. marts 2017 fra Horten Advokatpartnerselskab på vegne klager, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

"... Som advokat for indehaver, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, påanker jeg hermed, jf. varemærkelovens §46, Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter "PVS") afgørelse af 1. februar 2017 i sag VR 2015 00323 om 3D-figurmærket



mellem på den ene side indehaver og på den anden side indsigerne 1) Estrella Denmark, filial af Estrella AB, Sverige, 2) Intersnack Knabber-Geback GMBH & Co. KG, Tyskland og 3) Pellsnack Products GMBH, Tyskland.

I henhold til afgørelsen, er det PVS' vurdering, at indehavers varemærke på baggrund af varemærkelovens § 2, stk. 2 er udelukket fra registrering (uanset indarbejdelse), fordi varemærket "udelukkende består af (...) en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat" og endvidere "udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter".

Indehaver gør gældende, at PVS' analyse og konklusion i begge tilfælde er forkert, og at mærket derfor – henset til den skete indarbejdelse – skal registreres endeligt.

Det følger af EU-Domstolens praksis³ om den parallelle bestemmelse i Varemærkedirektivet, at man for at tage stilling til, om et mærke "udelukkende" består af en udformning, som falder ind under undtagelsesbestemmelsen i § 2, stk. 2, først skal identificere udformningens "væsentlige" – altså ikke som anført i PVS' afgørelse, side 9 n, det "væsentligste" – kendetegn (eller måske snarere element) i mærkets udformning. Det følger videre, at undtagelsesbestemmelsen "*kun finder anvendelse, når tegnets væsentlige kendetegn alle er funktionelle*", hvilket tjener til at sikre "*at registreringen af et sådan tegn som varemærke ikke kan afslås på grundlag af denne bestemmelse, hvis varens udformning inkorporerer et væsentligt ikke-funktionelt element, såsom et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle for den pågældende udformning.*"

Centralt står også formuleringen i samme doms præmis 48 om, at "*lovgiver ved at begrænse registreringshindringen (...) til tegn som "udelukkende" udgøres af en udformning af varen, der er "nødvendig" for at opnå et teknisk resultat [behørigt vurderede], at enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, og at det følgelig ville være uhensigtsmæssigt at afskære en vares udformning fra registrering med den blotte begrundelse, at den har funktionelle kendetegn. Med ordene "udelukkende" og "nødvendige" sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering.*"

Om processen til identifikation af de væsentlige kendetegn i et mærke, udtaler Domstolen – ligeledes i Lego-dommen – i præmis 69-71, at de omfatter "*tegnets vigtigste elementer*" og at identifikationen må foretages individuelt i hvert enkelt tilfælde, idet der ikke gælder nogen regel om "systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele". Myndigheden kan med rette "*dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hver enkelt af tegnets bestanddele.*"

I den påankede afgørelse, gennemfører PVS ikke desto mindre alene den sidstnævnte analyse af tegnets enkelte bestanddele, og ser i den forbindelse helt bort fra den – efter indehavers opfattelse helt centrale pointe – at mærket består af en udformning, som udgøres af en kombination af en række måske ikke i sig selv særprægede (eller væsentlige) elementer, som via indarbejdelse gennem en lang årrække sammen – og samtidig – har opnået et endog stærkt særpræg som kendetegn for Kim's Snack Chips (jf. markedsundersøgelsen i bilag A).

De elementer, der udgør kombinationen af kendetegn i det indarbejdede 3D varemærke er:

1. Farven (gul/orange)
2. Formen (en næsten kvadratisk rektangel)
3. Krumningen
4. Tykkelsen af snacken; og
5. Særligt tætliggende og ensartede riller over hele snack'ens overflade.

Indehaver gør således principalt gældende, at en analyse af omstændighederne i denne individuelle sag må føre til, at de væsentlige kendetegn i mærket er alle disse fem elementer anvendt i kombination. Det er jo netop kombinationen af disse elementer, som sammen er blevet indarbejdet, og som dermed har opnået den høje genkendelsesgrad i omsætningskredsen, som bilag A er udtryk for. Der var ikke ét af elementerne, der som udgangspunkt blev fundet særpræget af PVS i forbindelse med den indledende vurdering af mærket (inden der blev fremlagt dokumentation for indarbejdelse).

Hvis endelig man skulle følge PVS' tankegang og vurdere de enkelte elementer hver for sig, er rillerne efter indehavers opfattelse da heller ikke det væsentligste element i mærket, - da riller vel i sig selv (hvis man ikke ser på den specifikke form/konstruktion) er det element, som Kim's Snack Chips (sammen med en form for krumning) deler med flest andre konkurrerende snacks/chips på markedet. Her er det indehavers opfattelse, at de tre øvrige elementer – og måske især den rektangulære,

³ Fx Domstolens dom i sag nr. C-48/09 ("Lego-dommen"), præmis 51-52

grænsende til kvadratiske form – udgør det mest særegne, og dermed det væsentligste bidrag til kombinationen. Subsidært gøres det altså gældende, at den nær-kvadratiske form er det (aller)væsentligste element i mærket, og at dette træk i særdeleshed ikke hverken tjener til at opnå en teknisk funktion eller følger af varens art. Selvom der er tale om en geometrisk grundform, som der måske er et friholdelsesbehov for i nogen sammenhænge, gør dette sig netop ikke gældende i forhold til snacks og chips, i hvilken sammenhæng den indarbejdede form netop er særegen og karakteristisk.

Dette synspunkt stemmer i øvrigt fuldt ud overens med Sø- og Handelsrettens vurdering af en ganske parallel sag i dom af 19. maj 2006 (V-116-04) (**vedlagt**) vedrørende snack-produktet "BUGLES", hvor præmisserne ligeledes, uagtet at både det omhandlede varemærke og produkterne også var forsynet med riller, alene omhandler den kegleformede udformning af det varemærkeregistrerede snack-produkt.

Sammenfattende bestrides det, at der er noget som helst grundlag for at antage at nogen af, endsige alle disse elementer i kendetegnet (hvilket jo er betingelsen, jf. "udelukkende") enten er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, eller følger af varens egen karakter.

Det fastholdes i øvrigt i) at det foreløbigt registrerede mærke er vel indarbejdet blandt forbrugerne og således i dag har en høj grad af særpræg og ii) at der heller ikke i denne sag er grundlag for at afskære registrering med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

På baggrund af ovenstående anmoder vi hermed om, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse af 1. februar i sagen VR 2015 00323 omstødes, således at indehavers foreløbigt registrerede varemærke endeligt registreres i klasse 29.

Da vi først for nylig har fået instruks om at anke afgørelsen efter et advokatskifte, anmoder vi hermed om en frist til at indgive en yderligere begrundelse for anken, herunder til at kommentere på den øvrige retspraksis fra EU-Domstolen og Højesteret, som PVS påberåber sig, - men efter indehaverens klare opfattelse ikke anvender korrekt på det foreliggende faktum.

Jeg tager endvidere forbehold om at fremlægge supplerende bevismateriale til støtte for de fremsatte anbringender, ligesom jeg herved begærer sagen mundtligt forhandlet for Ankenævnet..."

Med brev af 28. april fremsendte Horten Advokatpartnerselskab på vegne klager, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, uddybet klage som følger:

"... I forlængelse af mit ankeskrift af 30. marts 2017 i ovennævnte sag, har jeg på vegne indehaver følgende, supplerende, bemærkninger til den af Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) truffne afgørelse, herunder særligt til den øvrige retspraksis, som PVS i afgørelsen referer til⁴ som grundlag for sin konklusion. Mine bemærkninger er af nemheds grunde struktureret i overensstemmelse med den inddeling i underafsnit, som er anvendt i PVS' egen vurdering gengivet på siderne 8-15 i den påankede afgørelse.

Indsiger havde for PVS nedlagt tre hovedpåstande, nemlig:

- a) At mærket var registreret i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2
- b) At mærket ikke var indarbejdet, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3; og
- c) At mærket var registreret i ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

PVS traf sin afgørelse ud fra varemærkelovens § 2, stk. 2 (punkt a), men tog samtidig stilling til, at mærket ikke sås at være registreret i ond tro (punkt c). Indehaver tilslutter sig PVS' konklusion i

⁴ Udover "Lego-dommen" i sag nr. C-48/09, som jeg omtaler den nærmere forståelse af i ankeskriftet.

forhold til spørgsmålet om (fraværet af) ond tro (som også stemmer overens med Højesterets praksis), og dette spørgsmål behandles derfor ikke yderligere her.

PVS ses derimod ikke at have (gen)overvejet, om mærket måtte anses for indarbejdet (punkt b) og dermed have opnået særpræg. Det fastholdes selvsagt, at mærket har opnået særpræg via indarbejdelse, men dette spørgsmål behandles ikke yderligere i dette skrift, som derfor begrænser sig til at angå Styrelsens afvisning af registrering med henvisning til § 2, stk. 2.

1.1 Om bestemmelsen i varemærkelovens §2, stk. 2

Det følger af bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2, at opnåelse af en varemærkeret er udelukket for "*tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af vare, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved vare får en væsentlig værdi.*"

Bestemmelsen har karakter af en undtagelse fra hovedreglen om, at alle tegn, som kan gengives grafisk, og som har særpræg (iboende eller opnået ved indarbejdelse), kan udgøre varemærker. Allerede derfor må den nødvendigvis fortolkes restriktivt, hvad formuleringen da også indikerer (herunder begrænsningerne "*udelukkende*" og "*nødvendig*").

Jeg henviser i den forbindelse også – igen – til præmis 48 i Lego-dommen (gengivet i mit ankeskrift af 30. Marts), der belyser den helt afgørende betydning, som disse begreber spiller for den afvejning af hensyn, som lovgiver med denne præcise formulering af bestemmelsen har foreskrevet. Det følger heraf, at den myndighed, der anvender reglen ikke blot kan se bort fra, at udelukkelsesgrunden skal finde anvendelse på hele mærket, eller fra at alle mærkets elementer skal være nødvendige for at opnå det tekniske resultat, som §2, stk. 2 angår.

Indehaver er endvidere enig i, som også anført af PVS, at det følger af praksis (fx Tripp Trapp-afgørelsen i sag C-205/13), at ordet "*udelukkende*" indebærer, at et varemærke kun er omfattet af bestemmelsen, såfremt et af de tre led "*kan finde fuld anvendelse*" på hele mærket. De tre forskellige registreringshindringer kan altså ikke anvendes i kombination.

Ad "Væsentlige kendetegn" (afgørelsen side 9-10)

Det er også korrekt, at det følger af præmis 79 i Philips-dommen i sag C-299/99, at bestemmelsens formål er at udelukke registrering af "*udformninger, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion*", og videre (i præmis 80), at direktivets parallelle bestemmelse dermed forfølger almenhedens interesse i, at sådanne tekniske funktioner frit kan bruges af alle.

Jeg har også i ankeskriftet af 30. marts redegjort for en række præmisser fra den senere Lego-dom (C-48/09), som nærmere forklarer både hensynet bag og rækkevidden af registreringsforbuddet i §2, stk. 2.

Det er min opfattelse, at PVS har grebet identifikationen af mærkets væsentlige elementer galt an i denne sag.

Mærket har - efter Styrelsens egen vurdering - opnået særpræg efter indarbejdelse siden 1987. (Det havde formentlig ikke særpræg, da mærket først blev taget i brug). Derfor må det også logisk følge, at mærkets væsentlige elementer er kombinationen af de fem enkelte elementer, der er opremset på side 2 i ankeskriftet. Det er dén kombination af elementer – altså den samlede udformning - som forbrugerne har lært at kende som kendetegnende for netop Kim's Snack Chips. Samlet set har dén kombination opnået særpræg – og disse elementer er således alle *væsentlige* elementer i mærket.

Det er derfor forkert, når PVS udelukkende ser på de enkelte elementer, ét for ét, og afskriver dem enkeltvis som "*uvæsentlige*" – og i den forbindelse oven i købet vurderer elementerne, som om de slet ikke havde været indarbejdede.

Det er også forkert, når PVS derefter når til "*enden af rækken*" af elementer, for så - uden at foretage en selvstændig vurdering - blot konkluderer, at når hverken farven eller formen kan anses for væsentlige, så må det "*væsentligste*" - og i forhold til § 2, stk. 2 eneste relevante element - (i mangel af bedre?) være de riller, som KiM's Snack Chips og varemærket er forsynet med.

Denne udvælgelse forekommer ikke bare arbitrær, men decideret kontra-intuitiv: Havde Styrelsen i stedet valgt at gennemgå elementerne i en anden rækkefølge og fx først afskrevet farven og dernæst "*rillerne*" som sædvanlige og generiske for snack chips generelt, så måtte man i stedet være nået frem til, at det var snack'ens tykkelse og form, der var de væsentlige elementer i kendetegnet.

Sagen er jo den, at selve det forhold, at produktet er forsynet med riller (i én eller anden form), hverken er særegent for KiM's Snack Chips eller for varemærket. Det er derimod kombinationen - som jo også er det, der giver den høje genkendelsesgrad i bilag A - af elementer i kendetegnet, og det er jo i meget høj grad også den lidt tykke, let krumme og nær-kvadratiske facon.

Det er altså samtlige fem elementer - og i hvert fald den (næsten) kvadratiske facon - der samlet skal være ramt af én af registreringshindringerne i § 2, stk. 2, hvis bestemmelsen skal kunne anvendes. Det er ikke tilfældet.

Ad "Udformningens farve" (afgørelsen side 10-11)

PVS anfører om farve-elementet i mærket, at der ikke er tale om et betydningsfuldt dekorativt eller kreativt element. Men denne betragtning er kun relevant, hvis man - som PVS - nøjes med at se på farven som et isoleret element og helt uden hensyntagen til den omfattende indarbejdelse gennem næsten 30 år.

Den karakteristiske gul-orange farve er imidlertid kun ét element i den produktudformning, der - samlet set - har opnået en høj grad af særpræg - og der er ikke noget grundlag for at antage, at netop den farvenuance er bestemt af en teknisk løsning eller i øvrigt følger af varens egen karakter. Tværtimod ligger det fast, at producenten kan vælge - og i dette tilfælde bevidst *har* valgt - en særlig, gennemgående - farvenuance til netop dette produkt.

Ad "Udformningens firkantede krumme form" (afgørelsen side 11)

Det er i særlig grad produktets form, som PVS - efter indehavers opfattelse helt fejlagtigt - afskriver som et ikke-væsentligt element/kendetegn ved mærket.

PVS anfører herom, at "*mærkets overordnede form udgøres af en banal grundform med en uanseelig krumning*", og på den baggrund, at "*der er ikke tale om et kreativt element, som kan tillægges en betydning som et væsentligt kendetegn.*"

Dette kunne - muligvis med rette - have været anført som en afvisningsgrund, hvis indehaver havde søgt om varemærkeregistrering, da man i 1987 lancerede produktet. Men i mellemtiden er der - ubestrideligt - sket det, at mærket efter intensiv brug og markedsføring, er blevet så kraftigt indarbejdet, at den afbildede udformning - uhjulpent - genkendes af næsten 90% af målgruppen som hidrørende fra KiM's. Og uden at der spørges udtrykkeligt til et virksomhedsnavn, nævner over 60% af de adspurgte enten "KiM's chips" eller "KiM's Snack Chips" som svar på undersøgelsens første spørgsmål: "Hvad ser deltagerne på billedet?"

Det er indehavers standpunkt - ikke mindst henset til, at KiM's Snack Chips siden 1987 har været alene på markedet med disse snack produkter med den særlige firkantede/kvadratiske form - at netop den nær-kvadratiske form er et helt afgørende element i det kendetegn, som produktets udformning i dag utvivlsomt udgør for KiM's Snack Chips. Ud af kombinationen af elementer, er den nær-kvadratiske form helt oplagt det element, der tydeligst adskiller KiM's produktet fra andre, konkurrerende produkter, når man alene ser på udseendet.

PVS anfører også som led i sin argumentation, at "*det er smagen og konsistensen, der er de afgørende kendetegn for forbrugerne*" i forhold til "normalt" udformede snack-produkter.

Dette er indehaver helt uenig i.

Smag og konsistens er selvfølgelig to meget væsentlige kvalitets-parametre i forhold til forbrugerens præferencer inden for chips og snacks.

Men i forhold til købsituationen, hvor forbrugeren griber fat i en pose med snacks, indgår umiddelbare indtryk fra smag og konsistens jo netop ikke. I selve købsituationen har forbrugeren jo ikke andet at rette sig efter end produktets udseende, emballagen samt varens og producentens navne. Og som det fremgår af markedsundersøgelsen i bilag A, har KiM's Snack Chips opnået en meget høj grad af genkendelse alene baseret på produktets udformning, dvs. uden at forbrugeren samtidig kan se emballagen eller navnet.

Endelig anfører PVS, at man mener, at der er støtte for ovenstående synspunkter i Højesterets afgørelse i Ritter Sport-sagen (U 1996.848H). I den sag konkluderede Højesteret, at der i) ikke kunne opnås varemærkeret til den del af emballagen, som følger af flow-pack metoden; og ii) heller ikke ved indarbejdelse kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse for en kvadratisk fremtrædelsesform for Ritter Sport emballagen.

Det er imidlertid indehavers synspunkt, at Ritter Sport afgørelsen bygger på et faktum, som på ingen måde er sammenligneligt med det faktum, der foreligger i denne sag.

For det første er der ikke her noget enkeltelement i den udformning (kombinationen af elementer), som udgør mærket, der er "nødvendigt" i forhold til en markeds-mæssig, generelt anvendt, produktionsmetode. Dette ville i øvrigt heller ikke, jf. KitKat afgørelsen, C-215/14, præmis 57, udgøre en registreringshindring efter §2, stk. 2 – det gør kun tekniske funktionaliteter ved selve varen).

For det andet er der her den helt afgørende forskel, at hvor chokolade(emballage) stort set altid er firkantet (rektangulære eller kvadratiske), så er en firkantet, nær kvadratisk facon – også selvom den nærmer sig en grundform – helt særegen for KiM's Snack Chips.- Der findes simpelthen ingen tilsvarende udformning på markedet for chips og snacks i Danmark. Og dette gælder så meget desto mere, når man samtidig tager de øvrige elementer i udformningen i betragtning - den særegne status har KiM's-produktet nydt i snart 30 år.

I denne sammenhæng gør jeg opmærksom på et citat fra den tidligere fremsendte Bugles-afgørelse (side 3 for neden), hvor der citeres fra en afgørelse fra EUIPO's fjerde appelkammer i en sag, der vedrørte en indsigelse mod et yngre figurmærke, som afbildede et kegleformet snack-produkt med henvisning til en ældre rettighed (registreret i Benelux), der bestod i en tilsvarende produktudformning:

"18

It is not correct that the Office has held the conflicting trade marks to possess only weak distinctive character. On comparing the signs in the contested decision it is stated that the signs are derived from a simple three-dimensional shape, namely, a cone, which is hardly distinctive. However, the decision then goes on to specify that despite their simplicity, the shapes are not commonplace in the context of the products in dispute. As a result, for these goods the three-dimensional conical shapes obtained not by slicing but by extrusion are distinctive and thus are registrable as distinctive signs."

Det vil sige, at (selv) en ganske enkel form på et produkt sagtens – også via indarbejdelse – kan opnå særpræg som varemærke, hvis den pågældende form er særlig og distinkt for varemærkeindehaverens produkt på det pågældende marked. Derfor blev der også nedlagt forbud over for et konkurrerende kegleformet snack-produkt af Sø- og Handelsretten i den sag, som blev afgjort i 2006 (og altså med fuldt kendskab hos Sø- og Handelsretten til den 10 år ældre Ritter Sport afgørelse fra Højesteret).

Det varemærke, som her søges registreret endeligt, minder i øvrigt til forveksling om den varemærkeret til udformningen af "Bugles".

Indehaver gør altså gældende, at den let krumme, nær kvadratiske form er et endog meget væsentligt element i den kombination af elementer, der udgør mærket.

Ad betydningen af rillerne (afgørelsen side 11)

Som beskrevet oven for, når PVS uden nogen nærmere begrundelse frem til, at rillerne på KiM's Snack Chips mærket er det "*væsentligste*" element i mærket, og dermed det eneste træk, som skal tages i betragtning, når PVS skal tage stilling til, om registreringshindringerne finder fuld anvendelse på mærket:

"Det følger af ovenstående, at det væsentligste kendetegn ved udformningen består i produktets ensartede smalle riller, som dækker hele produktet."

Det fremgår af ankeskriftet (samt på side 2-3 oven for under overskriften "Ad "væsentlige kendetegn""), hvorfor denne konklusion er åbenbart forkert. Der er i sagens natur ingen dele af mærket, som kan siges at være "*vilkårlige elementer af mindre betydning*" for det ansøgte mærke, og som der derfor skal ses bort fra. Det er jo netop det samlede hele, der er indarbejdet og som har opnået særpræg - kombinationen. Og det er derfor det samlede hele, der skal være "*nødvendigt*" for en teknisk funktion (af varen) og/eller følge af varens egen art.

Det er ikke tilfældet.

1.2 Er mærkets udformning "udelukkende nødvendig for at opnå et teknisk resultat"? (afgørelsen side 11-13) eller "følger det udelukkende af varens egen art" (afgørelsen side 13-14)

Som det vil være fremgået er det ikke alle mærkets elementer, der er "*nødvendige*" for at opnå et teknisk resultat. Faktisk er det alene rillerne, der overhovedet kan herske tvivl om, har nogen teknisk betydning for eksempelvis binding af krydderi, sprødhed eller hårdhed.

Det må være hævet over enhver tvivl, at fx den nær-kvadratiske, let krumme form i hvert fald ikke har nogen teknisk betydning. Så hvis den nær-kvadratiske, let krumme form kan siges at indgå i mærket som et væsentligt element, så må diskussionen om § 2, stk. 2 slutte allerede dér. Og dette gælder for så vidt både i forhold til diskussionen om opnåelse af et teknisk resultat og i forhold til, om udformningen følger af varens egen art. Det ses direkte af, at de konkurrerende produkter slet ikke har samme udseende.

Men selv hvis PVS havde haft ret i, at kun rillerne var væsentlige, mener vi ikke, at PVS' konklusion holder stik. Det er ikke påvist, at netop riller af den type, som udgør en del af indehavers mærke, skulle sikre at krydderiet bindes særligt godt til snackproduktet eller til, at produktet i særlig grad bliver sprødt, eller hårdt.

Det kan heller ikke være relevant i forhold til vurdering af det konkrete mærke – som antaget af PVS - at riller generelt "*udfører en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed*". Og det samme gælder selvsagt i forhold til lejring af krydderier i rillerne. Indehaver søger jo ikke en eneret til riller af enhver udformning eller dimensionering og ønsker i det hele taget kun registreret et figurmærke, hvor nogle særlige riller indgår i en uløselig kombination med de øvrige elementer i kendetegnet.

Registreringen af mærket (som består af i kombination af flere enkeltelementer) vil jo netop ikke begrænse konkurrenters adgang til at markedsføre varer, der inkorporerer samme "tekniske" løsning. Også af denne årsag skal bestemmelsen ikke finde anvendelse.

Tilsvarende er der intet grundlag for at antage, at hverken de specifikke riller i KiM's Snack Chips – endsige de øvrige elementer i mærket "*dækker også udformninger, som er nødvendige for varens generiske funktion som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrentens varer,*" som antaget af PVS med henvisningen til Tripp Trapp afgørelsens præmis 27.

PVS anfører, at smag og konsistens er de parametre, som vil efterspørges også hos konkurrentens varer, og at netop de specifikke riller skulle være afgørende herfor. Hertil er der blot at sige, at det er ikke påvist. Indehaver gør gældende, at disse parametre i langt videre omfang følger er dejens sammensætning, bearbejdningen, sammensætning og mængde af krydderier mv. end lige netop af en specifik udformning af produktets riller – eller af nogen andre dele af mærkets udformning.

Adgangen til en "lige så brugbar udformning" er altså på ingen måde begrænset.

Konklusion

Mærket VR 2015 00323 bør derfor endeligt registreres i klasse 29.

Jeg tager fortsat forbehold om at fremlægge supplerende bevismateriale til støtte for de fremsatte anbringender, ligesom begæringen om mundtlig forhandling for Ankenævnet fastholdes..."

Med brev af 27. juni 2017 kommenterede Njord Lawfirm på vegne indklagede, Estrella Denmark, filial af Estrella AB, Intersnack Kanbberg-Geback GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH, klagen med følgende:

"... Ansøger af det ovennævnte mærke har anket Patent- og Varemærkestyrelsens (herefter – PVS) afgørelse af d. 1. Februar 2017 i sagen og har fremsat sin argumentation i dennes ankeskrivelse af d. 30. marts 2017 og yderligere argumenation af d. 28. april 2017.

På vegne af Estrella Denmark, filial af Estrella AB, Intersnack Kanbberg-Geback GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH (herefter – "indsiger") skal jeg fremkomme med vores bemærkninger i ankesagen.

Det gøres gældende overordnet gældende, at Patent og Varemærkestyrelsen har foretaget en korrekt vurdering og det fastholdes således, at ansøgers mærke er udelukket fra registrering som anført af Patent og Varemærkestyrelsen i afgørelse af 1. februar 2017.

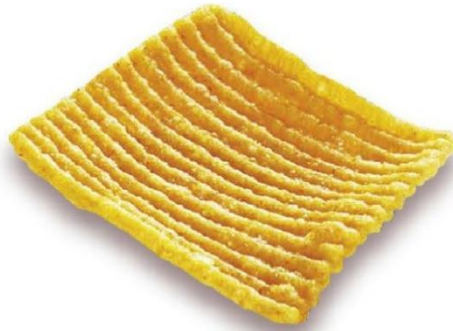
Indsiger fastholder derfor sin argumenation fremsat under indsigelsessagen, der sammen med yderligere kommentarer kan opsummeres som følger.

1. Registrering i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2

Varemærkelovens § 2, stk. 2 udelukker, at man kan få en tidsubegrænset eneret til grundformselementer, teknisk nødvendige former og former af udpræget æstetisk beskaffenhed. Alle disse hindringer gør sig gældende i nærværende sag, som nærmere redegjort for nedenfor.

1.1 Udformning, der følger af varens egen karakter

Det ansøgte mærke er en 3D afbildning af en chips, der er gul og orange i farven, har en rektangulær form, har en krumning og en række tætliggende riller over hele overflade, som illustreret nedenfor:



Mærket er ansøgt for “Chips på basis af kartofler” i klasse 29. Der er således tale om en udformning der svarer til de ansøgte varer.

Selvom kravet om særpræg er det samme for alle anerkendte typer af varemærker, fremgår det af Domstolens praksis, at det kun er 3D varemærker, der *betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen*, som kan opfylde en oprindelsesfunktion og kan dermed blive registreret som varemærker, jf. C-238/06P Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, C-218/01 Henken og C-173/04P Deutsche Sisi-Werke.

Det skal således vurderes, hvorvidt mærket er så betydeligt anderledes end afbildning af andre chips på markedet, at den relevante forbruger straks vil genkende mærket som hidrørende fra ansøgeren.

Ingen af de egenskaber, det pågældende mærke besidder, er ukendt på det danske marked for så vidt angår chips og snacks produkter. De fleste chips vil have den samme eller meget lignende gule farve, en krumning og en række riller, for at gøre chipsen mere sprød og knasende samt for at binde krydderierne bedre til chipsen. Som påvist tidligere i bilag 2, 16 og 20 findes der allerede firkantede chips og snacks produkter på markedet, og der fremlægges som **bilag 30** yderligere firkantede udgaver, f.eks. Snacks med Bacon Smag fra Gestus.

Nogle af de firkantede chips har desuden en lignende farve, tætliggende riller og en krumning, som for eksempel Sour Cream & Onion Snack Mix fra Gestus, der har været på det danske markedet i ca. 2 år:



Billeder af det pågældende produkt fremlægges som **bilag 31**.

Det er således tydeligt, at hverken det ansøgte mærkes enkelte egenskaber eller kombinationen deraf afviger – og især ikke betydeligt afviger - fra normen og grundformene for en kartoffelchips.

Det skal samtidig bemærkes, at det ansøgte mærke ikke har øvrige egenskaber eller kendetegn, der som sådan ikke følger af varens egen karakter. Mærkets konkrete udformning gengiver *udelukkende* væsentlige egenskaber, som er nødvendige for den pågældende vares generiske funktion, og disse væsentlige egenskaber er egenskaber, som “forbruger kan efterspørge i konkurrenternes varer, henset til, at disse varer har til formål at opfylde en identisk eller lignende funktion”, jf. C-205/13 vedr. Tripp Trapp stolen, præmis 25-26.

Mærket er således uregistrerbart, jf. varemærkelovens §2, stk. 2, 1. led og som yderligere redegjort for nedenfor under afsnit 2.1 med henvisning til varemærkelovens §13, stk. 1.

1.2 Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Som nævnt ovenfor under punkt 1.1, kan det ansøgte mærke beskrives som en 3D afbildning af en chips, der er gul og orange i farven, har en rektangulær form, har en krumning og en række tætliggende riller over hele overflade.

Farven gul er den naturlige farve for skrællede kartofler. Farven har ingen betydning for produktets udformning. Herudover har farven ikke noget særpræg for den specifikke vare i klasse 29: ”Chips på basis af kartofler”, idet gul er basisfarven for skrællede kartofler og chips.

Farven orange er alene den naturlige skyggekontrastfarve til den naturlige gule farve for en skrællet kartoffel, som kastes af skyggerne af rillerne og krumningen i kartoffel chip produktet. Ethvert andet kartoffel chip produkt med riller og/eller krumning, som gengives i farver, vil frembyde en identisk eller i høj grad lignende skyggekontrastfarve.

Rillerne er en almindeligt anvendt produktudformning for en kartoffel chip. Rillerne har et teknisk formål af følgende årsager.

En rillet overflade, alt andet lige, giver en tykkere struktur og et fastere produkt i forhold til et produkt med flad / lige overflade. Denne funktion er almindelig kendt og brugt til eksempelvis bølgeblik, bølgepap, spunsvægge og lignende produkter, idet disse er fastere og mere stabile end tilsvarende glatte materialeemner i samme tykkelse. Det samme gør sig gældende for kartoffel-chips og -snacks, som bliver fastere og mere brudresistente i forhold til kartoffelchips med flad / lige overflade, hvilket også understøttes af beskrivelsen i den amerikanske patentansøgning nr. 4973481, som fremhævet af PVS.

Det fremgår tydeligt af eksempel 5 i den pågældende patentbeskrivelse, at tilføjelse af tværgående riller på dejen til kartoffelchips resulterede i chips “*somewhat thicker than those of Example 1*”[dem uden yderligere riller], og som var “*much less susceptible to breakage than chips made according to prior examples*”. Selvom denne opfindelse omhandler nogle bestemte egenskaber, der ikke er til stede i nærværende sag, forbliver princippet om tilføjelse af mere stabilitet gennem tilføjelse af riller på en kartoffelchip det samme. Riller er nemlig designede for at fremstille mere robuste og sprøde kartoffelchips, der er mindre tilbøjelige til at gå i stykker i posen og som bedre kan stå imod en fastere dip.

Princippet om mere sprødhed og bedre brudresistens hos kartoffelchips med en rillet overflade er i øvrigt alment anvendt i forbindelse med fremstilling af diverse redskaber til skæring og hak-ning af

grøntsager eller lignende fødevarer. Der henvises til bl.a. amerikansk patent nr. 7811615, fremlagt som bilag 29.

Dertil kommer, at hvis man sammenligner KiMs rillede kartoffelchip med en flad/lige kartoffelchip med nøjagtig samme udvendige mål, har den rillede kartoffelchip en større overflade. En større overflade betyder en højere fordampningsrate, hvorfor det i dejen eller pelleten bundne vand lettere kan fordampe, når sådan en chip / pellet bliver friteret. Samtidig giver det mindre udvigelser i dejen / pelleten, hvilket medfører et produkt, der nemmere kan beholde sin form og er mindre udsat for udblæsninger, som illustreret i EU patentansøgning nr. No. 2756758 (A1) patentbeskrivelses afsnit 0006 og 0007. Dette gælder ikke alene rørformede snackprodukter som omtalt i patentbeskrivelsen, men også andre friterede snacks af hvilken som helst form, også de firkantede.

Sidst men ikke mindst fastholder indsiger, at de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen, hvis overflade dels er større og derfor kan indeholde hhv. afgive mere smag, dels giver en overflade som i kraft af rillerne bedre binder krydderierne / smagen. Det skal i den forbindelse påpeges, at ansøger selv har anført dette i sin markedsføring af snacks med rillet overflade, jf. bilag 1, 5 og 17-18. Endnu en gang er det tydeligt, at en rillet overflade på kartoffelchips har en teknisk funktion.

Ansøgeren har specifikt refereret til den smagsbindende effekt af rillerne, jf. bilag 1 og bilag R. Der henvises endvidere til en oversigt over kartoffel chip produkter på det danske marked som bilag 2. Det er heraf klart, at tilføjelsen af riller er en alment anvendt produktudformning af de anførte grunde.

Krumningen er også et almindeligt anvendt træk på et kartoffel chip produkt for at gøre produktet mere knasende/luftigt (i modsætning til stift/kompakt som f.eks. en kiks). Der henvises igen til markedsoversigten, som fremgår af bilag 2. Krumningen følger endvidere af formen på det halvfabrikata, som ansøgeren anvender, jf. nedenfor punkt 3.

Den firkantede form er en geometrisk grundform, som i dette tilfælde er fordelagtig i både teknisk økonomisk og kapacitetsmæssig henseende. At formen er firkantet, giver en bedre udnyttelse af råvaren, idet den kan skæres uden, at der sker et spild, som tilfældet ville være f.eks. med en rund form eller i øvrigt hvilken som helst anden form. Man kan forme en lang stang og klippe den i den ønskede længde/firkanter uden overskudsmateriale, som ellers skal puttes i maskinen igen og mister fugtighed. Dette er i øvrigt samstemmende blevet forklaret af parterne under forbudssagen i Sø- og Handelsretten.

Endestykkerne i kombination med rillerne giver yderligere basis for at binde smag og tilføje sprødhed til produktet. Endvidere giver endestykkerne yderligere fasthed/struktur til produktet, således at produktet eksempelvis kan bruges som en "dip chip", dvs. den vil ikke knække, såfremt den anvendes til at skrabe dip op af f. eks. en skål eller tilsvarende.

Desuden er den anvendte pellet og formen på chipsen en væsentlig årsag til den høje grad af sprødhed, knasende effekt og hårdhed, der er i ansøgers produkt. Dette opnås optimalt med netop den form. Således er hårdhed og sprødhed netop også fundet det karakteristiske ved produktet af 42,3 % af målgruppen hhv. 40% af alle adspurgte, jf. KiMs markedsanalyse jf. bilag 4.

Formen på chipsen er således valgt ud fra et teknisk hensyn om mindst materialespild samt det forhold, at den firkantede form giver mest styrke, herunder i hårdhed, knasende effekt, velegnet til dip m.v. Desuden følger formen af de halvfabrikata (pellets), chipserne er lavet af, som nærmere beskrevet nedenfor under punkt 3.

Til støtte for ovennævnte henvises desuden til EUIPOs Guidelines for Examination part B, section 4 p. 72 jf. bilag 15.

Indsiger er uenig med ansøgeren i, at Sø- og Handelsrettens vurderingen i V-116-04 (Bugles) kan anvendes parallelt i nærværende sag. Først og fremmest var der tale om et meget særpræget,

kegleformet produkt. For det andet anerkendte sagsøgte i sagen, at sagsøgers varemærke var særpræget, hvilket netop ikke er tilfældet i nærværende sag; i *BUGLES* sagen mente sagsøgte blot, at beskyttelsesomfanget måtte være snævert, når der henses til varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det må desuden afvises, at det ansøgte mærke i denne sag minder til forveksling om varemærkeretten til udformningen af ”Bugles” som påstået af ansøger. Der er tale om to helt visuelt i udformningen forskellige typer snacks.

Ansøger anfører i sit indlæg af d. 28. april 2017 på side 4, at mærkets form er ”helt afgørende element i det kendetegn, som produktets udformning i dag utvivlsomt udgør for KiM’s Snack Chips”. I den forbindelse fremhæver ansøgeren, at mærket ubestrideligt er blevet så kraftigt indarbejdet, at den afbildede udformning genkendes af en stor del af respondenterne.

Først og fremmest, at det ikke korrekt, at mærkets indarbejdelse er ubestridt, idet indsiger har anfægtet dette og dennes værdi i stort set alle af indsigers indlæg i indsigelsessagen og fortsat gøre dette nedenfor under punkt 2.2. Dertil kommer, at markedsundersøgelsen slet ikke dokumenterer, at det er netop formen, der er det mest genkendeligt element for den relevante omsætningskreds. Ifølge undersøgelsen angiver 25,7 % af respondenterne, at det særlige ved det pågældende produkt er, at de er ”firkantede, facon, tykkere”. Det er en klar mangel, at det ikke tydeliggøres hvor mange det er, som har beskrevet produktet som firkantet, og at kategorien blandes sammen med svar om tykkelse og facon generelt. Dette kan således ikke bruges som indikation på, hvad de adspurgte personer anser som særligt ved *produktet* – og i øvrigt ikke mærket.

I sit ankeskrift af d. 30. marts 2017 gør ansøger gældende, at tykkelsen også er én af mærkets kendetegn. Det er dog ikke yderligere belyst eller godtgjort, at tykkelsen skulle adskille sig væsentlig fra andre rillede chips produkter på markedet, hvilket under alle omstændigheder må afvises. Derudover er det tydeligt, at tykkelsen også er afgørende for at opnå en sprød og knasende effekt, dvs. er teknisk betinget.

Indsiger gør desuden gældende, at ansøgeren ville opnå monopol på de tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn i et chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet fald give ansøgeren mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende udformning.

I konsekvens heraf ville ansøgeren, såfremt denne fik varemærkebeskyttet selve sit produkts udformning, potentielt ikke alene kunne hindre konkurrenter i at bruge rektangulære, rillede og krumme chips, men også tilsvarende produktudformninger, som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed.

Ansøger og den chips, som udgør grundlaget for varemærkeansøgningen, er baseret på en Crinkle Square Pellet fra Pellsnack, men kunne lige så vel og har tilsyneladende også været forsøgt produceret på lignende pellets fra en eller flere andre leverandører. Der henvises til bilag 16 og 27.

Det kan således opsummeres, at rillerne, krumningen og den rektangulære form tjener det tekniske formål at sikre den højst mulige smagsbindende effekt i kombination med den højst mulige sprødhed, knasende effekt og fasthed. De naturlige farver og skygger i form af gul og orange på kartoffelbaserede chips med riller og krumning giver ikke yderligere træk til produktets funktionelle udformning, og skal således lades ud af vurderingen efter varemærkelovens § 2, stk. 2. I den forbindelse henviser vi til EU-domstolens dom af 14. september 2010 i sagen C-48/09 P, præmis 74, hvorved domstolen fandt: “... at samtlige bestanddele af Lego-klodsens udformning med undtagelse af dens farve er funktionelle...” og fandt, at dette var tilstrækkeligt for at kunne anvende artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i Varemærkeforordningen.

EU-domstolen kom også frem til, at et mærke består udelukkende af varens udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, når alle udformningens væsentlige kendetegn svarer til den

tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning (præmis 51). Korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) samt den respektive bestemmelse i varemærkeloven forudsætter en fyldestgørende identifikation af 3D mærkets væsentlige kendetegn. Udtrykket "væsentlige kendetegn" skal forstås som henvisende til tegnets vigtigste elementer (præmis 68-69). Et eller flere elementer af mindre betydning, såsom farven i nærværende sag, har således ingen indvirkning på denne vurdering.

Sagt på en anden måde: når man fjerner alt det funktionsbestemte fra et mærke, er det, der er tilbage, tilstrækkeligt særpræget for at kunne opfylde en varemærkeretlig funktion? Det er netop ikke tilfældet i nærværende sag, hvor det eneste ikke-funktionsbestemt element er den ganske naturlige gule og orange farve anvendt for chips på basis af kartofler. Ligesom tilfældet heller ikke var i den citerede Lego-dom.

Ansøger overfortolker bestemmelsen, når det anføres, at alle elementer/egenskaber skal være funktionsbestemte – dette må afvises med henvisning til ovenfor.

Det gøres gældende, at mærkets udformning, herunder alle mærkets væsentlige egenskaber/kendetegn udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og skal derfor afslås registreringen med henvisning til varemærkelovens §2, stk. 2, 2. led.

1.3 Udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

I ansøgers bilag B, kolonnen yderst til højre kan man læse, at ansøger i 2013 har solgt 50.547 units af i alt 1.116.338 units af SNACKS & CHIPS. Det svarer til 4,5 % af markedet målt på units, altså stykker solgt. Men kigger man på værdien af de solgte produkter (nederst halvdel af tabellen) har ansøger solgt 76.700.000 ud af et marked i 2013 på 1.434.662.000, altså 5,3 % af SNACKS & CHIPS markedet. Denne 17,8 % forskel (4,5%/5,3%) mellem solgte enheder og det solgtes kan tages til udtryk for, at "overkursen" skyldes varens form.

Såfremt ansøgeren ville have eneret til en sådan form som giver varen en væsentlig værdi burde de have søgt designbeskyttelse. Dette er nu udelukket for ansøger, men giver dem ikke ret til en tidsubegrænset eneret i form af en varemærkeret på en banal grundform.

2. Manglende særpræg

Indsiger fastholder deres argument om mærkets manglende særpræg.

Først og fremmest gøres det gældende, at det konkrete tegn – i form af en 3D gengivelse af et produkts udformning – ikke kan tjene som angivelse af det kommercielle ophav til den specifikke vare i klasse 29: "*Chips på basis af kartofler*".

Som det allerede fremgår ovenfor i punkt 1, har de fire elementer i tegnet hverken hver for sig eller i kombination tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som et varemærke.

Dette var også Patent og Varemærkestyrelsens første vurdering af det ansøgte mærke, ligesom dette var resultatet af styrelsens vurdering i 1999 ved ansøgerens forudgående forsøg på at registrere en tilsvarende chip som 3D varemærke under ansøgningsnummer VA 1999 03986. Som en følge heraf blev det ansøgte mærke kun foreløbigt registreret efter ansøgerens indgivelse af en markedsundersøgelse, hvilken efter indsigers opfattelse ikke dokumenterer, at mærket har opnået et særpræg, som nærmere redegjort for under pkt. 2.2 nedenfor.

2.1 Ikke egnet til at angive en kommerciel oprindelse

Først og fremmest skal det bemærkes, at produktudformningen i selve mærket består af så naturlige farver og generiske former, at mærket ikke kan opfylde den essentielle kendetegnsfunktion, nemlig at angive en kommerciel oprindelse.

Varemærkerettens indhold (til forskel fra dens funktioner) er at etablere en eneret for ansøgeren til at benytte sig af mærket, som det nærmere er fastlagt i varemærkelovens § 4, dvs. en eneret til at hævde en forbindelse mellem tegnet og det betegnede produkt eller den betegnede tjenesteydelse.

Såfremt man fjerner distinktionen mellem tegnet og det betegnede, dvs. mellem varemærket og produktet eller tjenesteydelsen, vil dette kunne føre til en udvidelse af den varemærkeretlige beskyttelse af monopolen til benyttelse af mærket, da man derved kunne give varemærkeretlig beskyttelse mod markedsføring af lignende eller forvekslelige produkter. I praksis har man derfor også næsten undtagelsesfrit nægtet at anerkende et produkt som tegn for en klasse af produkter omfattende bl.a. det pågældende produkt, om end man ikke har ganske udelukket at muligheden under særlige omstændigheder kunne foreligge. Sådanne særlige omstændigheder foreligger dog ikke i nærværende sag.

De karakteristiske formelementer for det pågældende mærke er udformningens gule/orange farve, dennes næsten kvadratiske form, krumningen og ensartede riller fordelt over udformningens overflade. Uanset detaljeringsgrad fremtræder chips som det produkt det er, og ikke som tegn. Den i mærket afbildede chips har ikke et sådant særpræg, at den i sig selv kan fungere som kendetegn, der er egnet til at adskille ansøgerens produkter fra konkurrenternes.

For at det omhandlede mærke skal kunne registreres som et varemærke, skal ansøgeren godtgøre, at mærket i sig selv – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – angiver varens oprindelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Det relevante her er, at der i det for varemærket relevante tidspunkt – købsøjeblikket – vil være flere varemærker, som køber af ansøgers produkt skal tage stilling til, nemlig chipsposen, KiMs logo, og vareudstyr i øvrigt samt smagsangivelse som illustreret i bilag 1, 4 og 5 samt nedenfor:



I modsætning til f.eks. en flaske som 3D mærke griber man således i købsituationen ikke ud efter flaskens form og putter den i indkøbskurven, men man vælger og køber en pose med chips ud fra posens udformning og produktnavn og formentlig smagsangivelse. Det er således ikke på grund af produktudformningen (alene), at man vil foretage købet i nærværende sag.

Et 3D varemærke har ikke noget særpræg, medmindre det afviger væsentligt fra norm eller sædvane i den foreliggende sektor og derved er i stand til at opfylde sin essentielle funktion af at angive en kommerciel oprindelse, jf. dom af 29 april 2004 i de forenede sager C-456-457/01 (vasketabs/Henkel), præmis 39, dom af 7. oktober 2004 i sag C-136/02 (Maglite), præmis 31 og dom af 17. januar 2006 i sag T-398/04 (vasketabs), præmis 30.

Efter denne retspraksis er gennemsnitforbrugeren ikke vant til at basere sin antagelse om kommercielt ophav på produktets form eller formen på indpakningen, såfremt der ikke er noget grafisk eller ordelement til stede i sammenhængen, jf. endvidere dom af 7. oktober 2004 i sag C-136/02 (Maglite), præmis 30.

Disse domme viser med al tydelighed, at gennemsnitsforbrugeren er vant til at se produkter som den foreliggende chips i en lang række af variationer, men ikke hæfter sig specifikt ved produktudformningen.

Endvidere er det i henhold til domstolens praksis ikke nok, at produktets udformning blot er en variant af en ordinær udformning eller en variant af en række udformninger på et område, hvor der er en bred vifte af design tilstede, jf. domstolens dom af 7. februar 2002 i sag T-88/00 (Mag instrument), præmis 37. Dette gælder også eksempelvis for guitar markedet, som er fuldt af forskellige udformninger, jf. afgørelse af 22. juli 2010, R 1035/2004-1 (guitar), præmis 61.

Det fremgår I øvrigt af gældende retspraksis, at opnåelse af særpræg gennem indarbejdelse af et mærke kræver, at mindst en betydelig del af de relevante forbruger genkender det konkrete produkt, som hidrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af mærket*, jf. dom af 29. april 2004 i sag T-399/02 (Botella Corona), præmis 42 og dom af 15. december 2005 i sag T-262/04 ”Briquet à pierre”, præmis 61 og Søg og Handelsrettens dom af d. 4. juni 2003 i U.2003.2166S vedrørende Bodum stempelkander. Dette har ansøgeren ikke påvist, som nærmere redegjort for nedenfor.

2.2 Markedsundersøgelsen

Det er indsigers opfattelse, at mærket ikke skulle være tilladt registreret på baggrund af muligt opnået særpræg af to hovedårsager:

For det første, svarer afbildningen af produktets udformning i den foreløbige varemærkeregistrering ikke til den faktiske udformning af produktet, som det er *anvendt i markedet*. Fotos af de faktiske produktudformninger, som anvendes af ansøgeren i markedet, er fremlagt som bilag 3.

Dette indebærer, at markedsundersøgelsen, som indarbejdelsen er baseret på, grundlæggende er misvisende, idet dels (1) den faktiske produktform, som er vist til de adspurgte, ikke svarer til de faktiske produktudformninger, som anvendes *i markedet*, dels (2) det ansøgte 3D varemærke ikke gengiver de faktiske produktudformninger, som anvendes i markedet, men alene den stiliserede gengivelse heraf, som er anvendt *på visse af ansøgerens poser*.

Der henvises til et billede af ansøgerens ”KiMs SNUP&SNACK snackchips original” pose, således som denne bl.a. fremgår af ansøgerens hjemmeside, kims.dk, samt et nærbillede af den centralt placerede chip på denne pose som bilag 4. Endvidere henvises til fotos af andre KiMs produktposer, som gengiver en rektangulær chip, som bilag 5.

Som det fremgår er den chip, som er gengivet i ansøgningen for 3D varemærket og i bilag 4 identiske på alle punkter. I konsekvens heraf kan markedsundersøgelsen alene angive de adspurgtes opfattelse i forhold til gengivelse af den specifikke produktform *på poserne*, men ikke den faktiske produktudformning eftersom den specifikke produktform på poserne ikke er identisk med det faktiske produkt. Dermed har ansøgeren ikke dokumenteret indarbejdelse af det ansøgte 3D varemærke *som en produktudformning*.

Vi henviser også herved til, at markedsundersøgelsen hverken tager højde for, at chippens produktform alene er generisk, eller for, at ansøgerens markedsdominans i Danmark i sig selv vil føre til, at den faktisk produktform kan fremstå som indarbejdet, eftersom de adspurgte ser et chipprodukt og svare ”KiMs”, men ikke på samme tid tager stilling til, hvorvidt de anser produktformen for særpræget for KiMs. Dette er kendt som ”market leader effect” fænomenet, hvilket betyder, at deltagerne, som deltager i en markedsundersøgelse, vil være tilbøjelig til at gætte på de største mærker i det relevante marked uden nødvendigvis at forholde sig til de konkrete detaljer i spørgsmålene, som

nærmere beskrevet i SØ- og Handelsrettens kendelse 22. september 2016 i sag A-11-16. Til underbyggelse af KiMs markedsdominans henviser vi til en kundeundersøgelse (U&A) fra juli 2014 fremlagt som bilag 6.

Til støtte for det anførte om markedsundersøgelsens tvetydighed henviser vi til U2010.1979H LOTTO. I denne sag svarede 75% af de adspurgte på spørgsmålet, hvem som udbyder og reklamerer for LOTTO i Danmark, at dette var Dansk Tipstjeneste. Højesteret fandt herved, at der ikke kunne sættes lighedstegn mellem denne genkendelighed og det forhold, at LOTTO var et særpræget varemærke for spil udbudt af Dansk Tipstjeneste. Dette var to forskellige vurderinger. Tilsvarende nåede SØ- og Handelsretten i U.2003.2166S frem til, at markedsundersøgelse, der viste en uhjulpet kendskabsgrad på mellem 56% og 70 % (for ansøgers tre forskellige mærker), ikke var tilstrækkelig til at dokumentere de pågældende produkters særpræg som varemærker.

Der henvises også til AN2013 00027, hvor Ankenævnet for Patenter og Varemærker afslog registreringen af en tommestok, idet man fandt, at varemærket manglede særpræg og udtalte følgende: ”Den høje kendskabsgrad til klager bevirker dog ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kendetegn”. Ankenævnets vurdering blev senere tiltrådt af SØ- og Handelsretten i dennes afgørelse d. 16. juli 2015 i sag V-35-14.

Det er indsigers opfattelse, at ansøgeren ikke har godtgjort at de pågældende chips er taget i brug og indarbejdet som et varemærke. Det må lægges til grund at chips ikke er blevet markedsført alene i kraft af deres egen udformning, men altid er blevet markedsført sammen med produktnavnet og angivelse af mærket KiMs. Den foretagne markedsanalyse dokumenterer ikke, at chipsenes form har opnået særpræg ved indarbejdelse, men illustrerer at navnet KiMs i høj grad forbindes med chips produkter.

Endvidere henviser det næstsidsste spørgsmål alene til ”en virksomhed”, dvs. ansøgeren, idet ansøgeren er den eneste virksomhed på det danske marked, som anvender sit hovedvaremærke som sit virksomhedsnavn (og vise-versa).

Dernæst skal det bemærkes, at undersøgelsen er gennemført ved brug af et såkaldt ”accesspanel”. Et accesspanel er et udvalg af testdeltagere som bureauerne har oplistet i et kartotek, og som har tilkendegivet, at de er interesserede i at medvirke i spørgeskemaundersøgelser. Metoden med brug af et accesspanel er således ikke transparent. Brug af accesspanels giver en forstyrrelse, og gør, at man ikke kan sidestille det med en decideret befolkningsundersøgelse. De er ikke 100 % repræsentative, fordi de har en særligt psykologisk parathed, grundet deres forudgående tilkendegivelse og det faktum, at de deltager i flere undersøgelser.

Derudover skal følgende omstændigheder iagttages ved vurderingen af den omtalte markedsundersøgelsens videnskabelige troværdighed, som også omtalt i bilag 11:

- Tendensen til, at panelets kapacitet til måling af f.eks. uhjulpet kendskab til brands og produkter udtømmes, forstærkes af, at der i undersøgelsen er tale om et blot 30-årigt aldersspænd fra 15 til 45 år – og dermed blot en delmængde af det samlede panel.
- Tidsperioden for undersøgelsen er kort – 7- til 11. juli – og det endda i en ferieperiode. Samlet er der flere metodiske elementer, der kan medføre manglende reliabilitet i resultaterne af undersøgelsen.
- Det er ca. 22%, der specifikt med egne ord beskriver det, de ser, som kategorien snack chips (ca. 20% siger KiMs Snack Chips og ca. 2,5% siger Snack Chips).
- Undersøgelsen sammenblander dermed målingen af produktets særlige egenart som et KiMs produkt med måling af det generelle markeds-kendskab til mærket KiMs.[...] Uanset hvilken type snack, der måles på, er KiMs absolut markedsleder.

- Hvis man foretog en undersøgelse med et foto af en snack uanset kategori ville KiMs forventeligt opnå et højt uhjulpent kendskab og en høj andel, der forventer, at KiMs er producent.
- Undersøgelsen har ingen "ved ikke" kategorier, hvilket alt andet lige medfører, at flere forsøger at gætte på svar for at fremstå som vidende – og gætter dermed oftere på den absolutte markedsleder, der er kendt af de fleste – i dette tilfælde KiMs.

Som bilag 12 er fremlagt en markedsundersøgelse foretaget af indsiger vedrørende en ostereje, der produceres af Estrella AB (en af indsigerne). Undersøgelsen er bortset fra det valgte produkt udført som næsten en gentagelse af KiMs undersøgelse, for at gøre de to undersøgelses resultater så sammenlignelige som muligt. Der er dog givet en længere svarperiode samt en "ved ikke" svarmulighed, ligesom undersøgelsen er aldersmæssigt bredere funderet, nemlig 15+-årige og ikke kun 15-45-årige.

I undersøgelsen mener 65% af respondenterne, at denne ostereje hidrører fra KiMs. Med andre ord tjener bilaget som bevis for, at der er stor sandsynlig for, at danske forbrugere vil anse et hvilket som helst "CHIPS & SNACK" produkt for at være hidrørende fra KiMs, der ubestridt er markedsleder her i landet. Der er således tale om det ovenfor omtalte "market leader effect" og kræver, at ved sådanne markedsundersøgelser skal der være en referencegruppe eller control group. Dette har ikke været tilfælde i nærværende sag.

Endeligt fejler ansøgers markedsundersøgelse derved, at der ikke var andre snacks/chips medtaget i undersøgelsen, jfr. T-262/04 BIC, hvor det hedder i paragraph 84:

Hvad angår markedsundersøgelsen hos rygere i Frankrig, Italien, Irland, Grækenland, Sverige og Portugal fra november 2002 fastslår Retten, at de adspurgte personer alene har fået fremvist en tegning eller et billede af BIC-lightere uden ord og figurbestanddele, og at de fik stillet spørgsmålet, hvilket varemærke de forbinder billedet af lighteren mest med. Undersøgelsen kan derfor ikke lægges til grund for, at en væsentlig del af de franske, italienske, irske, græske, svenske og portugisiske forbrugere, ved hjælp af det ansøgte varemærke, identificerer den omhandlede vare som hidrørende fra selskabet BIC, og ikke fra et andet selskab. Sagen ville have stillet sig anderledes, hvis forskellige former af lightere var blevet fremvist under undersøgelsen, i stedet for blot den form, der udgør det ansøgte varemærke. Man kunne således have henset til andelen af personer, der spontant, og uden nogen påvirkning, ville forbinde billedet af den omhandlede form med selskabet BIC" [min fremhævelse].

Sluttelig skal det bemærkes, at det ikke er muligt at indarbejde særpræg, når der er tale om et kendetegn, der er et teknisk resultat, eller som repræsenterer en væsentlig værdi. Dette er bekræftet af PVS' Guidelines (...Særpræg...Uregistrerbare 3D-mærker), hvor det hedder:

"Med de uregistrerbare mærker forstås de mærker, der er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2. Disse mærker kan ikke registreres, heller ikke selvom det dokumenteres, at mærkerne rent faktisk er blevet indarbejdet i omsætningskredsen.

Baggrunden for denne restriktive tilgang til beskyttelse af mærker omfattet af bestemmelsen skal findes deri, at disse mærker er kendetegnet ved, at deres udformning er betinget af, at varen opnår et teknisk resultat, at den giver varen en væsentlig værdi, eller udformningen direkte følger af varens egen karakter." [min fremhævelse]

Det kan således opsummeres, at den pågældende markedsundersøgelse hverken dokumenterer, at en betydelig del af de relevante forbruger genkender det konkrete produkt, som hidrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af mærket* eller er videnskabeligt troværdig på grund af de stillede spørgsmål, mangelfuld aldersrepræsentation, manglende kontrolgruppe og anvendelse af et accesspanel. Allerede

derfor burde mærket ikke blive foreløbigt registreret og er således fortsat ikke egnet til at blive registreret som et varemærke.

3. Registreret i ond tro

Endelig er produktets udformning en produktudformning, som er blevet leveret til ansøgeren som halvfabrikata fra en af indsigerne, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG.

Produktudformningen er blevet fremstillet af Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG's datterselskab, en anden af indsigerne, Pellsnack Products GmbH i over 25 år, og er blevet leveret til ansøgeren. Dette halvfabrikata er også blevet leveret og solgt, tillige som et færdigt produkt, til andre kunder i Europa. Produktionen og salget er vedvarende.

Gengivelse af produktudformningen fra Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG/ Pellsnack Products GmbH er fremlagt som bilag 7.

Der henvises i øvrigt til bilag 16 og 20 som klart viser salg og markedsføring af tilsvarende halvfabrikata såvel som slutprodukter i Danmark og udlandet.

Som anført af Klaus Köster, jf. bilag 22 blev Pellsnack Products GmbH & Co KG etableret i 1987 som et samarbejde mellem 5 virksomheder (herunder Intersnack og KiMs), som alle havde en interesse i produktion og salg af chips produceret af pellets.

Crinkle Square pellet blev udviklet af Pellsnack KG og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et "Pellsnack produkt", jf. bilag 23, det vil sige et af indsigers produkter.

Dermed har ansøgeren været i ond tro om eksistensen af produktudformningen forud for indgivelse af ansøgningen den 30. oktober 2014, hvorfor endelig registrering af varemærket bør afvises også af denne grund, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

4. Konklusion

Sammenfattende gør indsiger gældende, at det foreløbigt registrerede 3D varemærke ikke opfylder kravene for at kunne registreres som et 3D varemærke for *selve produktet*, både fordi mærket opfylder alle hindringerne nævnt i varemærkelovens § 2, stk. 2, mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1 og er registreret i ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

5. Sagens videre forløb

Det er ikke indsigers opfattelse, at der er et behov for en mundtlig forhandling af sagen, som anmodet af ansøgeren. Sagens faktuelle omstændigheder må anses for fuldt ud belyst på et skriftlig grundlag, og den juridiske vurdering kan godt foretages uden et fysisk fremmøde. Der er ingen særlige hensyn, der gør sig gældende i nærværende sag med hensyn til for eksempel udtale af teksten, som et mærke består af, fysisk sammenligning af eventuelt forvekslelige mærker eller andet, det gør den mundtlige forhandling nødvendig. Det gøres således gældende, at sagen skal afgøres på skriftligt grundlag.

Såfremt ansøgeren og/eller Patent- og Varemærkestyrelsen afgiver yderligere bemærkninger i sagen, beder vi Ankenævnet for Patenter og Varemærker venligst underrette os herom, samt give os lejlighed til at afgive vore bemærkninger hertil, forinden Ankenævnet træffer afgørelse i sagen..."

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 3. juli følgende udtalelse:

"... Som svar på Ankenævnets brev af 28. juni 2017 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 1. februar 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes..."

Med brev af 18. september 2017 har Horten Advokatpartnerselskab på vegne klager, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, fremsendt følgende kommentarer til indklagedes brev af 27. juni 2017:

"... I tillæg til mine tidligere indlæg af 30. marts og 28. april 2017 (hvis indhold fastholdes fuldt ud) og med henvisning til Indsigers indlæg af 27. juni 2017, gør jeg yderligere følgende gældende:

Ad §2, stk. 2 – varens egen karakter

Indsiger har gjort gældende (s. 2), at 3D-mærkets udformning følger af varens egen karakter, og at lakmusprøven på, om dette er tilfældet er, om 3D-mærket er så betydeligt anderledes end andre lignende produkter på markedet, "at den relevante forbruger straks vil genkende mærket som hidrørende fra ansøgeren."

Om dette er først og fremmest at bemærke, at den meget væsentlige kendskabsgrad, som den nye markedsundersøgelse (bilag 5) dokumenterer, i sig selv er udtryk for, at *"mærket er så betydeligt anderledes end afbildning af andre chips på markedet, at den relevante forbruger straks vil genkende mærket som hidrørende fra ansøgeren"* (Indsigers skrift af 27. juni 2017, p. 2).

Dette forhold understreges i øvrigt af, at der først for ganske nyligt – og med utvivlsomt kendskab til Kim's Snack Chips' særlige udformning, som indtil da havde været alene på det danske marked i henved 30 år – er fremkommet enkelte eksempler på andre firkantede snack-produkter. Som det fremgår af de fremlagte markedsundersøgelser har disse nye produkter imidlertid ikke ændret på omsætningskredsens betydelige genkendelse af mærket som oprindelsesangivelse for et KiM's-produkt.

Denne ugyldighedsgrund er da heller ikke blevet anerkendt af PVS, og der ses ikke at være grund til at behandle Indsigers argumentation i denne henseende yderligere på det foreliggende grundlag.

Ad §2, stk. 2 – teknisk funktion

Overordnet bemærker jeg i forhold til denne bestemmelse, at der er tale om en undtagelse til den almindelige regel om, hvilke typer mærker, der kan registreres, og at bestemmelsen som sådan derfor må fortolkes snævert.

Jeg bemærker også, at der ikke foreligger et eneste faktisk bevis for, at nogen af elementerne i det omhandlede mærke – endsige dem alle i kombination – skulle have nogen betydning for en teknisk funktion ved KiM's Snack Chips. Samtlige Indsigers anbringender herom er baseret på (løse) påstande og antagelser. Men Ankenævnet må lægge til grund, at der skal foreligge klar dokumentation for en sådan påstand om teknisk funktion for, at man skal kunne udelukke et mærke fra registrering med henvisning til §2, stk. 2.

Bevisbyrden for, at §2, stk. 2 skal finde anvendelse påhviler Indsiger, og den er ikke løftet i denne sag. I den forbindelse understreger jeg igen, at den påankede afgørelse alene tager stilling til mærkets "riller".

For så vidt angår Indsigers anbringende om, at alle 3D-mærkets væsentlige elementer (i henhold til Indsiger: alle andre elementer end farven) skulle være nødvendige for opnåelsen af et teknisk resultat, henviser jeg i det hele til bemærkningerne herom i mine tidligere skrifter (30. marts og 28. april 2017). Jeg vil i denne forbindelse nøjes med at kommentere yderligere to specifikke forhold rejst af Indsiger.

For det første gør Indsiger nu gældende, at selve den firkantede form er en geometrisk grundform, der angiveligt er både teknisk og økonomisk fordelagtig.

Denne påstand er i det hele udokumenteret. Men uanset, om den ansøgte udformning måtte indebære en produktionsteknisk fordel, - hvilket bestrides som udokumenteret – så er det helt uden betydning for vurderingen efter VML §2, stk. 2.

Jeg henviser her til EF-domstolens afgørelse i Kit-Kat sagen (C-215/14), hvor Domstolen i afgørelsen om den parallelle bestemmelse i Varemærkeforordningen udtaler:

"Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet."

Alle de væsentlige elementer i mærket skal altså være nødvendige for at opnå et teknisk resultat/en teknisk funktion/egenskab ved/i selve varen.

Det kan omvendt ikke tages i betragtning, om udformningen til dels er fordelagtig i rent produktionsmæssigt henseende, det være sig i produktionsteknisk eller i økonomisk forstand.

Af samme grund kan et eventuelt mérforbrug af materiale af indlysende grunde heller ikke være et hensyn, der kan begrunde, at udelukkelsesgrunden i VML §2, stk. 2 kan bringes i anvendelse i forhold til et 3D-mærke som det foreliggende.

For det andet, hævder Indsiger, er *"den anvendte pellet og formen på chipsen en væsentlig årsag til den høje grad af sprødhed, knasende effekt og hårdhed, der er i ansøgers produkt."*

Jeg er for så vidt enig i, at den anvendte pellet har en betydning for sprødhed og brudstyrke i det resulterende produkt. En pellet er vel i sagens natur – sammen med den efterfølgende forarbejdning – den afgørende faktor i så henseende.

Men der er omvendt ingen som helst grund til at antage, at den nær-kvadratiske form på chipsen skulle have nogen betydning i den forbindelse, herunder, at den skulle være mere sprød, end man kunne opnå det med fx en rhombeformet, trekantet eller helt tredje form af pellets/chips lavet på den samme dej og tilberedt på samme måde og derefter stegt under de samme forhold. En eventuel afvigelse i hårdhed eller sprødhed må naturligt tilskrives disse forhold – ikke faconen på pellet'en.

Og igen foreligger der ingen som helst dokumentation for, at dette ikke skulle være tilfældet. Indsigers bevisbyrde er således ikke løftet.

3D-mærket besidder fornødent særpræg

Kravet om særpræg blev ikke gjort til genstand for særskilt analyse af PVS, som afgjorde indsigelsessagen alene efter VML §2, stk. 2.

Indehaver gør for Ankenævnet, *ex tunc*, gældende, at 3D-mærket har særpræg, hvilket PVS da også allerede har bekræftet på grundlag af markedsundersøgelsen fremlagt som bilag 4.

Indsiger har imidlertid gjort gældende (indlæg af 27. juni 2017, s. 10ff), at markedsundersøgelsen i bilag 4 skulle være behæftet med en række fejkilder, og derfor ikke bør tillægges bevismæssig vægt. Dette skyldes angiveligt bl.a., at der ikke skulle være taget højde for en såkaldt "market leader"-effekt, der skulle skyldes Indehavers markeds-mæssige position i Danmark.

Til imødegåelse af den rejste kritik har Indsiger fået foretaget en ny markedsundersøgelse (**bilag 5**), der fremlægges i form af en rapport (med underliggende dokumentation). Rapporten er udarbejdet af Dr. Anne Niedermann, som i dag er en af Europas mest respekterede eksperter inden for varemærkeretlige markedsundersøgelser (og som også er den ekspert, Indsiger selv har refereret til som "hjemmel" til kravet om brug af kontrolgrupper).

Dr. Anne Niedermann konkluderer på s. 30 i sin rapport - ud fra den gennemførte markedsundersøgelse - følgende om 3D-mærket:

"4.3 Results cleaned of the market leader effect

The results from the control test conducted with the no-name chip—the guessing rate in line with KIMS position as the market leader—have to be subtracted from the preliminary results obtained for the KIMS SNACK CHIPS design:

- *The initial value of acquired distinctiveness measured for the KIMS SNACK CHIPS design is 48 percent among all respondents and 52 percent among relevant consumers (Table 3). Without the prerequisite of awareness, the overall distinctiveness is 50 and 54 percent, respectively (Table 5).*
- *The guessing rate due to the market-leader effect is 8 percent or 9 percent, respectively (Tables 12 and 13).*
- *The legally relevant end result of the survey among all respondents is 48 percent minus 8 percent = 40 percent acquired distinctiveness and 50 minus 8 percent = 42 percent overall distinctiveness. These rates are definitely attributable to the design features of KIMS SNACK CHIPS.*
- *The legally relevant end result of the survey among relevant consumers is 52 percent minus 9 percent = 43 percent acquired distinctiveness and 54 minus 9 percent = 45 percent overall distinctiveness. These rates are definitely attributable to the design features of KIMS SNACK CHIPS."*

Efter at have elimineret den såkaldte "market leader"-effekt, konkluderer Dr. Niedermann altså, at markedsundersøgelsen viser, at 3D-mærket af hele 45% af de adspurgte forbrugere inden for den relevante omsætningskreds, der har deltaget i markedsundersøgelsen, opfattes således, at mærket angiver én (bestemt) kommerciel oprindelse, og at det tilsvarende tal for den samlede gruppe af adspurgte forbrugere var 43%. Og endelig konkluderer hun, at disse procentsatser "*definitely*" kan henføres til de særlige udformningsmæssige træk ("*design features*") ved Kim's Snack Chips.

For så vidt angår, hvilken kendskabsgrad, der skal foreligge for at etablere særpræg, bemærker jeg, at Domstolen flere gange har fastslået (C-108/97 og C-109-97 "Chiemsee" samt C-342/97 ("Lloyd")), at der ikke i national ret må stilles krav om nogen absolut procentvis kendskabsgrad i den forbindelse, men at de nationale myndigheder/domstole i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret vurdering ud fra de særlige markedsforhold, som måtte være relevante i forhold til netop det mærke, som den pågældende markedsundersøgelse måtte angå.

Som det vil være Ankenævnet bekendt, findes der – i overensstemmelse hermed - heller ikke i dansk retspraksis nogen fastslået grænseværdi for, hvilken kendskabsgrad, der er nødvendig for at etablere særpræg ved indarbejdelse.

Sverige er det nordiske land, som har den mest udviklede retspraksis på dette område, og svensk retspraksis har længe opereret med en tommelfingerregel om, at omtrent en tredjedel af de relevante forbrugere skal have udvist kendskab til mærket for, at en markedsundersøgelse kan bruges til at understøtte særpræg for det pågældende mærke.

Den norske jurist og PhD, Monika Viken, har i sin afhandling "*Markedsundersøgelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*" (2012) analyseret nordisk retspraksis på dette område indgående, og hun konkluderer om svensk retspraksis (p. 79):

*"En gennemgang av svenske avgjørelser kan illustrere hvor denne grensen er ansett at gå i praksis. Patentbesvärslätten måtte blant annet ta stilling til prosentgrenser i M-saken. Spørsmålet var om bokstaven M hadde varemerkeretlig beskyttelse som kjennetegn for en spesiell sjokolade. En undersøkelse utført av Svenska Gallup Ab i oktober 2001 skulle dokumentere kjennskap til M som varemerke blant allmenheten. Undersøkelsen viste, at 25% kjente til at bokstaven M blev brukt som varemerke for sjokoladeovertrukne nøtter. Retten uttalte; "... att en fjärdedel av omsättningskretsen på detta sätt uppfattar bokstaven M som varumärke kan emellertid inte fullt ut anses svara mot en betydande [= "væsentlig" på dansk] del av omsättningskretsen". Etter rettens mening var altså ikke en fjerdedel nok til at det var opnådd særpræg for inarbejdelse. **Uttalelsen kan tyde på at vilkåret om en tredjedel som en nedre grense, følges i praksis.** Heller ikke en kjennskapsgrad på 24,9% ble ansett å være nok til at merket Hits for kids hadde opnådd innarbejdelse for Universals samlealbum for barn."* [Fremhævet af mig]

De målte kendskabsgrader i den nye markedsundersøgelse (bilag 5) må altså betegnes som ikke alene væsentlige, men overordentligt væsentlige, ikke mindst når det tages med i betragtningen, at det danske marked for snacks og chips er præget af en lang række aktører, der tilsammen markedsfører en meget stor mængde forskellige produkter af varierende udformning.

Kendskabsgrader - renet for en "*market leader*"-effekt - på over 40% i et så fragmenteret og mangfoldigt marked, må derfor nødvendigvis betegnes som særdeles væsentlige. Disse tal bør heller ikke overraske, eftersom Kim's i realiteten har været alene med denne særegne produktudformning på det danske marked i mere end 30 år.

Indsiger har gjort gældende (skrift af 27. juni 2017, s. 8), at mærket slet ikke er egnet til at angive kommerciel oprindelse, idet mærket alene består i selve produktets udformning, og der ikke foreligger "*særlige omstændigheder*". Dette anbringende er imødegået allerede i kraft af den meget høje genkendelsesprocent i undersøgelsen, hvilket i sig selv må betegnes som en "*særlig omstændighed*".

Der er i øvrigt intet til hinder for, at en særligt formgivet fødevarer, som eksempelvis Kim's Snack Chips, kan udgøre et gyldigt varemærke - tværtimod (Komm. VML s. 83, 2. afsnit):

"Som traditionelle eksempler på formelementer, der – særpræget forudsat – vil kunne være gyldige varemærker, kan nævnes formstøbning af snacks, chokolader, ispinde, sæber og stearinlys. Formgivningen vil her fremtræde som et kendetegn, ikke som en egenskab, hvilket også ses ved, at formgivningen forsvinder under brugen, uden at varen dog derved mister (hele) sin værdi."

Dette resultat understøttes også af den vurdering, som SHR anlagde i BUGLES-sagen, som Indehaver fastholder er et overordentligt relevant præjudikat i denne sag: 3D-mærket er jo på samme måde, som det var tilfældet med BUGLES, en særegen form, der består af en række

elementer, som i kombination har særpræg og som ubestrideligt ikke alle er affødt af tekniske hensyn, og som har været alene med sin unikke udformning på det danske marked i mange (for så vidt angår KiM's Snack Chips næsten 30) år, førend de første kopier dukkede op.

Det kan heller ikke gøre nogen forskel, at mærket ikke har været brugt alene (uden tilhørende brand og produktnavn), når der ved begge markedsundersøgelser (bilag 4 og 5) er dokumenteret fornøden genkendelse – også på formen alene.

På denne samlede baggrund fastholdes det, at der må gælde en særdeles stærk formodning for, at 3D-mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse.

Øvrige forhold påberåbt af Indsiger

Indsiger har gjort gældende, at det forhold, at Kim's Snack Chips - i henhold til en udregning hvis seriøsitet i øvrigt bestrides - angiveligt sælges til en pris, der er relativt højere end et gennemsnitsprodukt på dette marked, skulle medføre, at den tredje udelukkelsesgrund (udformning hvorved varen får en væsentlig værdi) i VML §2, stk. 2 skulle være opfyldt.

Dette bestrides, også fordi den tredje udelukkelsesgrund alene finder anvendelse på særligt værdifulde designprodukter, hvor tilføjelsen af det særlige design *i sig selv* betyder, at varen kan sælges til endog meget høje priser, eksempelvis B&O produkter. Reglen finder helt åbenbart ikke anvendelse på massefremstillede konsumvarer.

Indsiger har endelig gjort gældende (skrift af 27. juni 2017, s. 13), at Indehaver angiveligt skulle have været i rettighedsfortabende ond tro (VML §15, stk. 3.3) om, at den ansøgte produktudformning allerede fandtes - uden for Danmark - forud for ansøgningens indgivelse. Dette er dog ikke godtgjort, og det bestrides, at sådanne varer reelt var på markedet eller, at Indehaver skulle have haft kendskab.

Under alle omstændigheder er det heller ikke det relevante kriterium efter VML §15, stk. 3.3. Det er kun relevant, om Indehaver vidste, at der allerede fandtes en varemærkeret. Og bevisbyrden for, at dette skulle have været tilfældet, har Indsiger ikke løftet - det ville også være nær umuligt henset til, hvor længe det har taget Indehaver at opnå særpræg ved indarbejdelse i Danmark.

Konklusion

Mærket VR 2015 00323 bør derfor endeligt registreres i klasse 29.

Jeg tager fortsat forbehold om at fremlægge supplerende bevismateriale til støtte for de fremsatte anbringender, ligesom begæringen om mundtlig forhandling for Ankenævnet fastholdes...”

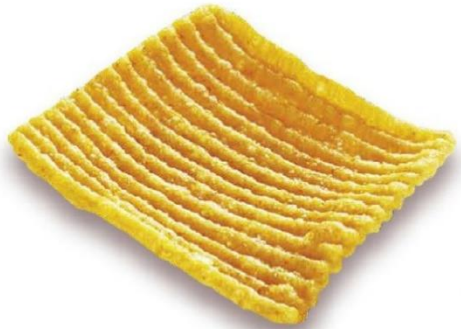
Med brev af 31. oktober 2017 fremsendte Njord Lawfirm på vegne indklagede, Estrella Denmark, filial af Estrella AB, Intersnack Kanbberg-Geback GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH, yderligere indlæg i sagen:

”... På vegne af Estrella Denmark, filial af Estrella AB, Intersnack Knabbergeback GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH (herefter – “indsiger”) skal jeg fremkomme med vores afsluttende bemærkninger i ankesagen foranlediget af Ansøgers afsluttende indlæg af 18. september 2017.

Indsiger fastholder sin argumentation fremsat under indsigelsessagen, idet følgende tillige gøres gældende:

1. Varemærkelovens § 2 stk. 2 - Udformning, der følger af varens egen karakter

Det ansøgte mærke er en 3D afbildning af en chips, der er gul og orange i farven, har en firkantet form, har en krumning og en række tætliggende riller over hele overfladen, som illustreret nedenfor:



Det gøres overordnet gældende, at der netop er tale om en grundform, som der ikke kan opnås en varemærkeret eller særpræg til, ej heller ved indarbejdelse.

Det gøres gældende, at ingen af de egenskaber, det pågældende mærke besidder, er ukendt på det danske marked for så vidt angår chips og snacks, hvorfor mærket ikke besidder adskillelsesevne. Der henvises i øvrigt til indlæg af 29. maj 2015, pkt. 2.

De fleste chips vil have den samme eller meget lignende gule farve, en krumning og en række riller, for at gøre chipsen mere sprød og knasende samt for at binde kryderierne bedre til chipsen.

Desuden er firkantede chips i sig selv ikke en særlig udformning, som Ansøger har været alene med på det danske marked. Der henvises til bilag 2, 16, 20, 31 og herunder bilag 30, hvortil skal nævnes, at firkantede Bacon Chips har været på det danske marked siden i hvert fald starten af 1980'erne og altså før Ansøgers Snack Chips.

I denne sag gør der sig ydermere det forhold gældende, at Ansøgers Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for Ansøgers varemærkeansøgning, er baseret på halvfabrikata i form af en "Crinkle Square Pellet".

Crinkle Square pellet blev udviklet af Pellsnack KG (Indsiger) og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et "Pellsnack produkt", jf. bilag 24, det vil sige et af Indsigers produkter.

Den pellet der udgør grundlaget for Ansøgers Snack-Chips er udviklet af Pellsnack (Indsiger) og dens forgængere og produceres i dag af Pellsnack:



Pellet leveret til Ansøger af Indsiger.

Dette produkt markedsføres bl.a. på Indsigers hjemmeside og i et katalog, jf. **bilag 32**, og produktet blev frem til 2015 leveret til Ansøger efter aftale mellem Intersnack og Orkla ASA, jf. **bilag 33** og **34**.

Det følger heraf, at de pågældende pellets udgør et generisk produkt, som det står alle frit for at producere og levere. Det forhold, at Ansøger har forsøgt at få fat i en anden pelletleverandør, jf. **bilag 34**, bekræfter, at en pellet som 'crinkle square' – det ansøgte varemærke - er et generisk produkt.

Som det fremgår, ligner de viste pellets – ikke mindst den fra den danske producent, Quality Pellets A/S jf. bilag 16 - både Pellsnacks Crinkle Square pellets og Ansøgers Snack Chips.

Såfremt Ansøgers foreløbige varemærkeregistrering VR 2015 00323 opretholdes, ville det være ensbetydende med, at Ansøger ville kunne forbyde salg af pellets og firkantede snacks/chips i Danmark i den viste form, hvilket naturligvis ikke bør kunne være tilfældet.

Det gøres gældende, at der er et friholdelsesbehov for firkantede chips og pellets, således at også Ansøgers Snack-Chips må betegnes som et generisk produkt uden særpræg, hvortil der ikke kan opnås eneret, ej heller ved eventuel indarbejdelse.

Som det fremgår af bilag 20 lancerede Ansøger en nye variant af en rektangulær chips, som er helt identisk med den firkantede, blot lidt længere. Den omstændighed, at Ansøger nu har lanceret dette produkt, understreger, at en firkantet eller rektangulær form er generisk.

Såfremt Ansøger virkelig mente, at de kunne opnå en kendetegnsbeskyttelse til den firkantede Snack Chips, giver det i øvrigt ingen mening at lancere et nyt produkt der blot er lidt længere under den samme betegnelse, 'Snack Chips'. Tværtimod er lanceringen af den nye variant af Snack Chips med til at udvande den oprindelige Snack Chips.

Også af den grund må det stå ganske klart, at der ikke kan opnås en eneret til en så banal og firkantet form, ej heller rektangulær for dens sags skyld. Det gøres gældende, at Ansøgers mærke har en udformning, der følger af varens "egen karakter", nemlig den til grund for chipsen liggende "pellet", jf. ovenfor, udviklet af Indsiger.

Det ansøgte mærke har ikke øvrige egenskaber eller kendetegn, der som sådan ikke følger af varens egen karakter. Mærkets konkrete udformning gengiver *udelukkende* væsentlige egenskaber, som er nødvendige for den pågældende vares generiske funktion, og disse væsentlige egenskaber er egenskaber, som "forbrugere kan efterspørge i konkurrenternes varer, henset til, at disse varer har til formål at opfylde en identisk eller lignende funktion", jf. C-205/13 vedr. Tripp Trapp stolen, præmis 25-26.

Mærket er således uregistrerbart, jf. varemærkelovens §2, stk. 2, 1. led og som yderligere redegjort for med henvisning til varemærkelovens §13, stk. 1 jf. nedenfor pkt. 3.

2. Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

Det ansøgte mærke kan beskrives som en 3D afbildning af en chips, der er gul og orange i farven, har en kvadratisk/firkantet form, har en krumning og en række tætliggende riller over hele overfladen.

Det fastholdes, at mærkets udformning, herunder alle mærkets væsentlige egenskaber/kendetegn, udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og skal derfor afslås registreringen med henvisning til varemærkelovens §2, stk. 2, 2. led.

Som fremhævet tidligere overfortolker Ansøger bestemmelsen, når det anføres, at alle elementer/egenskaber skal være funktionsbestemte – dette må afvises med henvisning til pkt. 1.2 i Indsigers indlæg af 27. juni 2017.

Det skal i den forbindelse afvises, at Indsigers anbringender i forhold hertil er baseret på (løse) påstande og antagelser som anført af Ansøger. Tværtimod er indsigelsen baseret på tekniske forhold, herunder de af Patent- og Varemærkestyrelsen fremhævede patentbeskrivelser EP 2756758A og US4973481 kommenteret af Indsiger i brev af 21. november 2016 samt patent US7811615 jf. Bilag 29 fremhævet af Indsiger i samme skrivelse og brev af 6. januar 2017.

Desuden er det et uomtvisteligt faktum i sagen, at de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen. Dette har Ansøger selv anført i sin markedsføring af snacks med rillet overflade, jf. bilag 1, 5 og 17-18. Det skal derfor fastholdes, at Indsiger har løftet bevisbyrden i denne sag.

Endvidere skal fremhæves præmis 28 og 29 i C-421/15 P (Yoshida Metal Industry Co. Ltd mod EUIPO), hvor det klart fremgår, at en vares udformning kan afvises fra registrering også selvom ikke alle elementer udgør et teknisk resultat, og det er myndigheden (i dette tilfældet Patent og Varemærkestyrelsen), som afgør hvad der er det omhandlede tegns væsentligste kendetegn;

Hvad angår betingelsen om, at en vares udformning kun kan afvises fra registrering som varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, hvis den er »nødvendig« for at opnå et ønsket teknisk resultat, betyder denne betingelse ikke, at den pågældende udformning skal være den eneste, som gør det muligt at opnå dette resultat (dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 53). (præmis 28)

Domstolen har desuden fastslået, at en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forudsætter, at det omhandlede tegns væsentlige kendetegn – dvs. tegnets vigtigste elementer – identificeres behørigt af den myndighed, der træffer afgørelser i sagen om ansøgningen om registrering af dette tegn som varemærke. Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, påhviler det den kompetente myndighed dernæst at efterprøve, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion (jf. i denne retning dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 68, 69 og 72). (præmis 29).

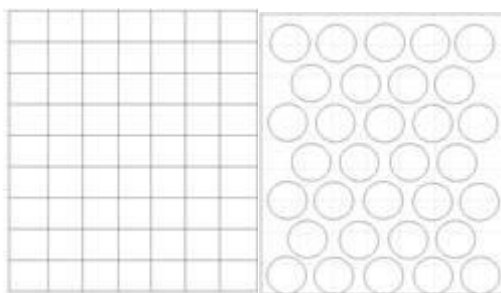
Således tilkommer det Patent og Varestyrelsen at fastlægge det omhandlede tegns væsentlige kendetegn.

Det er meget uklart hvad det er, som Ansøger hævder beskyttelse til, eftersom gul er farven på en kartoffel, firkant er en grundform der ikke kan beskyttes og tilbage er kun rillerne, hvorfor Patent og Varemærkestyrelsen har foretaget den helt korrekte vurdering i denne sag.

Indsiger har desuden indhentet en erklæring fra sit produktionsteam jf. **bilag 35**, hvoraf blandt andet følgende kan konkluderes:

1. Firkantet form

- Denne form sikrer, at produktet fremstilles på den mest effektive måde. Produktet er skåret fra en kontinuerlig plade af dej. Andre former såsom rund, oval eller anden figurativ form, der ikke kan sammenkobles, gør, at man ikke kan anvende hele dejpladen, og at der i stedet forekommer dejrester der må tilsættes dejen igen, en proces kaldet 'addback'. Denne proces reducerer produktionslinjens kapacitet og er således en ineffektiv fremstillingsproces, der derfor er uønsket.



Herudover giver rillerne yderligere grundlag for at binde smag til produktet samt tilføje produktet sprødhed. Den firkantede, rillede form, og dermed også kanterne på produktet, tilføjer yderligere fasthed og struktur til produktet således at denne kan bruges som f.eks. en ”dip chip”, hvilket vil sige at produktet ikke knækker såfremt det bliver anvendt til at skrabe dip op fra en skål el.lign. – dette ville ikke være tilfældet ved f.eks. en trekantet form, der er anderledes og har en mindre brudstyrke end en firkantet form.

2. Rillede form udtryk

- Produktets rillede form er et teknisk design der giver produktet et større overfladeareal. For det første giver dette et større område for smag/krydderier til at binde sig til produktets overflade, og for det andet giver det bedre beskyttelse mod, at krydderier der sidder ind i mellem rillerne gnubbes af, således at der forbliver mere krydderi på produktet der derved giver højere intensitet i produktets smag.
- Rillerne giver tillige produktet mere/bedre sprødhed sammenlignet med et ikke-rillet, fladt produkt.

3. Krumning

- Produktet tilegner sig den krumme form ved stigningsprocessen idet produktet udvides ujævnt ved stigningen, da ikke alle områder af produktet udsættes for den samme temperatur under hele processen. Kanterne på produktet udvides hurtigere end midten af produktet hvilket fører til en vis spænding i produktet der giver et samlet, krumt udtryk/resultat.

4. Produktets tykkelse

- Tykkelsen på produktet er et designelement der giver produktet den ønskede tekstur og sprødhed samt det ønskede lave brudniveau ved ikke at være for tyndt. På den anden side vil et meget tykt produkt ikke være særligt sprødt, snarere ubehageligt hårdt.

5. Produktets farve

- Den gullige, gyldenbrune farve er resultat af kartoffelingredienserne anvendt i produktet samt temperaturen ved stigningen, hvilket giver en ristet/brunet effekt

Ovennævnte bekræfter det forhold, at formen på chipsen er valgt ud fra et teknisk hensyn om mindst materialespild samt det forhold, at den firkantede og rillede form giver mest styrke, herunder i hårdhed, knasende effekt, velegnet til dip m.v. hvor rillerne binder krydderierne.

Det må fremstå som ganske åbenbart, at eksempelvis en trekantet chips på ingen måde ville opfylde samme tekniske resultat, da dens brudstyrke og tyngdepunkt er anderledes, hvor spidsen i forbindelse med kontakt med eksempelvis dip ville knække, hvorimod en firkantet chips ikke vil have nogle svage punkter grundet det ensartede overfladeareal og deraf mindre tilbøjelighed til at knække, herunder særligt i kombination med riller som i denne sag.

Til støtte for ovennævnte henvises desuden til EUIPOs Guidelines for Examination part B, section 4 p. 70 jf. bilag 15:

”Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, skal det dernæst efterprøves, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion. I vurderingen af en EF-varemærkeansøgning i forhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket ”teknisk resultat”. Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter udformninger, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *giver den største styrke*
- *bruger mindst materiale*
- *sikrer hensigtsmæssig opbevaring eller transport.*

(min fremhævning)

Selv hvis Patentankenævnet måtte nå frem til, at Ansøgers mærke besidder væsentlige kendetegn udover rillerne på chipsen gøres det med henvisning til ovennævnte gældende, at såvel rillerne, krumningen og den firkantede form tjener det tekniske formål at sikre den højest mulige smagsbindende effekt i kombination med den højest mulige sprødhed, knasende effekt, fasthed og i den forbindelse brudresistens/styrke.

Det er endvidere forhold som Ansøger selv indestår for ved sit produkt, hvorfor Indsiger har løftet sin bevisbyrde i denne sag; *”KiMs Snack Chips er riflede snacks med lækker, krydret smag og en ekstraordinær sprødhed! Det er ikke for sjov, vi kalder den en supersprød original”, jf. bilag 36.*

Såfremt Ansøger måtte opnå registrering af en grundform, en firkantet chips med riller, ville det i alt for betydelig grad formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning jf. dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 48 og 59.

Det gøres derfor gældende, at mærkets udformning, herunder alle mærkets væsentlige egenskaber/kendetegn udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og skal derfor afslås registreringen med henvisning til varemærkelovens §2, stk. 2, 2. led.

3. Markedsundersøgelsen

Det forhold, at Ansøger har foretaget en ny markedsundersøgelse bekræfter Indsigers anbringender om, at Ansøgers første markedsundersøgelse i bilag 4 var behæftet med fejl.

En af Indsigers konklusioner i forhold til den første undersøgelse var, at eftersom Ansøger er markedsleder, var Ansøgers markedsundersøgelse mangelfuld, fordi den manglede en reference/kontrolgruppe.

Det gøres gældende, at den nye markedsundersøgelse heller ikke kan tages til indtægt for at Ansøgers mærke skulle have opnået særpræg ved indarbejdelse, da netop kontrolgruppen i den nye markedsundersøgelse bliver forevist en chips, som slet ikke er på det danske marked, hvorfor markedsledereffekten fuldstændig udebliver eller i det mindste bliver formindsket.

Indsiger har bedt det danske analyseinstitut Epinion udtale sig om Ansøgers nye markedsundersøgelser i bilag 5.

Følgende skal fremhæves fra Epinions udtalelse I **bilag 37**;

I analysen bliver stikprøven på de 1.044 personer opdelt tilfældigt i 2 grupper, hvor den ene gruppe kaldet ”test gruppen” består af 705 personer og den anden gruppe kaldet ”kontrol gruppen” består af 339 personer. ”Test gruppen” bliver vist KIM’s Snack Chips og ”kontrol gruppen” får vist et chips produkt, der ikke findes på det danske marked.

Formålet med at operere med såvel en "test gruppe" og "kontrol gruppe" er at tage højde for den effekt et dominerende mærke vil have på respondenternes formodning om, hvilket mærke, der står bag et produkt, til trods for at de ikke ved det.

Den anvendte metode er en analyse-mæssig anerkendt metode.

Dog kan det med rette angribes, at der overfor "kontrol gruppen" vises et produkt, der ikke findes på markedet, og som heller ikke ligner noget andet chips produkt på markedet. I rapporten sammenlignes resultaterne fra "test gruppen" med resultaterne fra "kontrol gruppen" blandt de respondenter, der defineres som "relevant consumers". Her konstateres en betydelig forskel der, ifølge rapporten, bestemt kan henføres til det specielle produktformat, der kendetegner KIMs Snack Chips.

Et argument, der kan fremføres mod dette er, at de "relevante forbrugere", der er defineret som forbrugere, der køber chips, er orienteret om, hvilke produkter, der findes på markedet. Når denne gruppe af respondenter præsenteres for et produkt/produktformat, der ikke findes på markedet, kan man formode, at de vil være mindre tilbøjelig til at pege på en konkret producent eller mærke, end hvis der var tale om et produkt/produktformat, der findes på markedet. Der findes således en række produktformater, der udbydes stort set ens af flere producenter, der kunne have været benyttet overfor "kontrol gruppen".

Det interessante er, at der i rapporten ikke nævnes resultater fra gruppen, der ikke køber chips. Selv om disse personer ikke køber chips, kan det ikke udelukkes, at de spiser chips og dermed har indflydelse på, hvad der købes, og dermed også med rimelighed kan betegnes som "relevante konsumenter". For at være helt sikre på resultaternes gyldighed for denne gruppe, burde der således have været foretaget en screening af respondenterne, således at kun de, der spiser chips kunne deltage i analysen"

Det gøres i den forbindelse med henvisning til bilag 37 gældende at;

Der kan dog argumenteres for, at der i analysen kun burde rekrutteres respondenter, der selv spiser chips, men det kan dog ikke sandsynliggøres, at dette ville have ændret væsentligt på analysens resultater.

Den største anke er imidlertid, at det chips produkt, der vises "kontrol gruppen" er et produktformat, der er ukendt for de danske forbrugere, og som ikke findes på det danske marked.

Dette må med overvejede sandsynlighed siges at have signifikant betydning for analyseresultaterne, idet man udvælger et produkt, som slet ikke er på det danske marked, hvilket som deraf i sig selv indikerer en lav markedsledereffekt – havde man valgt en chips fra det danske marked ville markedsledereffekten sandsynligvis være højere.

Angående markedsleder effekten prøver Ansøger at påvise, at der kun skal trækkes 8% fra (det udgør markedsleder effekten), men det er baseret på en chips som ikke er på det danske marked. Således må konkluderes, at dette tal (8%) med overvejende sandsynlighed ville have været højere, hvis man i kontrolgruppen havde brugt en chips på det danske marked (som er det relevante marked) som ikke hidrørte fra KiMs/Ansøger.

Havde man valgt en chips fra det danske marked ville markedsledereffekten også være højere hvilket ville resultere i en lavere kendskabsgrad. Det må deraf afvises, at markedsundersøgelsen er retvisende.

Endvidere skal det bemærkes, at produktudformningen i selve mærket består af så naturlige farver og generiske former, at mærket ikke kan opfylde den essentielle kendetegnsfunktion, nemlig at angive en kommerciel oprindelse.

Hertil kommer, at forbrugeren i købsituationen ikke bliver præsenteret for selve chipsene. Forbrugeren præsenteres for en emballage, der i øvrigt ikke viser chipsene, som de rent faktisk ser ud, og med Ansøgers hovedmærke (KiMs) og andre kendetegn/elementer jf. bilag 1 og 4.

Det er fortsat Indsigers opfattelse, at mærket ikke skulle være tilladt registreret på baggrund af muligt opnået særpræg af to hovedårsager;

For det første, svarer afbildningen af produktets udformning i den foreløbige varemærkeregistrering ikke til den faktiske udformning af produktet, som det er *anvendt i markedet*. Fotos af de faktiske produktudformninger, som anvendes af Ansøgeren i markedet, er fremlagt som bilag 3.

Dette indebærer, at også den nye markedsundersøgelse, som indarbejdelsen søges baseret på, grundlæggende er misvisende, idet dels (1) den faktiske produktform, som er vist til de adspurgte, ikke svarer til de faktiske produktudformninger, som anvendes *i markedet*, dels (2) det ansøgte 3D varemærke ikke gengiver de faktiske produktudformninger, som anvendes i markedet, men alene den stiliserede gengivelse heraf, som er anvendt *på visse af Ansøgerens poser*.

Der henvises til et billede af ansøgerens "KiMs SNUP&SNACK snackchips original" pose, således som denne bl.a. fremgår af ansøgerens hjemmeside, kims.dk, samt et nærbillede af den centralt placerede chip på denne pose som bilag 4. Endvidere henvises til fotos af andre KiMs produktposer, som gengiver en rektangulær chip, som bilag 5.

Som det fremgår, er den chips, som er gengivet i ansøgningen for 3D varemærket og i bilag 4 identiske på alle punkter. I konsekvens heraf kan såvel den nye som gamle markedsundersøgelse alene angive de adspurgtes opfattelse i forhold til gengivelse af den specifikke produktform *på poserne*, men ikke den faktiske produktudformning eftersom den specifikke produktform på poserne ikke er identisk med det faktiske produkt. Dermed har ansøgeren/Ansøgeren ikke dokumenteret indarbejdelse af det ansøgte 3D varemærke *som en produktudformning*.

I det hele taget illustrerer ovennævnte, at der er en ganske betragtelig usikkerhed om hvilke essentielle elementer, der måtte være omfattet af mærkebeskyttelsen og en endnu større usikkerhed om hvad forbrugeren anser for kendetegnsbeskyttet, herunder hvorvidt forbrugeren anser en firkantet chips for at besidde kendetegnsfunktion, eller om forbrugeren alene forbinder formen af chipsen med de øvrige kendetegn som Ansøger benytter i sin markedsføring, herunder selve KIM's navnet, som qua sin markedsposition må formodes at være ganske kendt i Danmark hos den relevante forbrugerreds.

3.1 Særpræg - 3D Mærker

Ansøger har gjort gældende, at 43% af den samlede gruppe adspurgte forbrugere der deltog i markedsundersøgelsen opfattede, at mærket angav én bestemt kommerciel oprindelse, og at dette således skulle fastslå, at der utvivlsomt foreligger etableret/indarbejdet særpræg af mærket.

Inden der går i dybden med procentsatsen er der vigtigt at huske, at der i kriterierne for vurdering af distinktivitet for 3D-mærker skal tages hensyn til det forhold, at opfattelsen i den pågældende omsætningskreds ikke nødvendigvis er den samme ved tredimensionale varemærker, der består af selve varens form og farver, og ved ordmærker, figurmærker eller tredimensionale varemærker, der ikke består af varens form.

Mens forbrugerne er vant til umiddelbart at opfatte ordmærker og figurmærker som tegn, der identificerer varen, gælder dette ikke nødvendigvis, når tegnet er sammenfaldende med selve varens eller dennes emballages fremtræden, jf. Styrelsens Guidelines og praksis herom bl.a. T-337/99 præmis 46, T-30/00 præmis 49, T-129/00 præmis 51, T-118/00 præmis 56, T-36/01 præmis 23, T-63/01 præmis 40, T-194/01 præmis 45, T-146/02 - T-153/02 præmis 37, C-218/01 præmis 52.

Denne tilgang til vurderingen af særpræg for 3D-mærker har medført til, at det kun er et 3D-varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin

grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1. Se hertil bl.a. C-218/01 Henkel, C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke og C-238/06 P Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG.

Det skal desuden fremhæves, at mærket basalt set udgør en firkantet (kvadratisk) chips. Et kvadrat/en firkant er en geometrisk grundform, og det er flere gange fastslået i dansk og europæisk retspraksis, at geometriske grundformer – uanset om indarbejdelse måtte dokumenteres – ikke i sig selv besidder tilstrækkeligt særpræg og derfor ikke kan opnå beskyttelse, jf. herunder bl.a. U.1996.848H (Ritter Sport), U.2003.2400H (Smarties), og Eva Åen Skovbo's artikel U.2010B.23, EU Domstolens afgørelser C-256/01 (Libertel) og 257/01 (Henkel Vasketabletter).

I U.1996.848H (Ritter Sport) kan fremhæves "*Der fandtes endvidere ikke - heller ikke ved indarbejdelse - at kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform og den del af emballagen, som er en følge af flowpack-metoden*"

Ganske som i denne sag kan der ikke opnås beskyttelse af en grundform (kvadrat/firkant), og udformningen af varen ved hjælp af riller er netop nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Eva Åen Skovbo nævner endda i sin artikel det faktum, at Ansøgers/KiMs firkantede chips blev søgt registreret tilbage i 1999, 'men blev afvist fra registrering, da den firkantede form er en grundform', jf. U.2010B.23, note 25.

Af Eva Åen Skovbo's artikel U.2010B.23 skal fremhæves følgende nedenfor idet det tillige gøres gældende at:

- *Det nævnes flere steder i den juridiske litteratur, at særprægskravet afviger fra det sædvanligt anerkendte særprægskrav i sager om beskyttelse eller registrering af 3D-varemærker. I retspraksis stilles et skærpende krav om, at 3D-varemærket, ud over særpræg, skal have kendetegns karakter.*
- *For 3D-varemærker gælder således, at selve udformningen af varen skal være egnet til at vække samme grad af genkendelighed som et varemærke hos forbrugerne.*
- *Kun hvis et mærke afviger betydeligt fra normen og dermed opfylder kravet om » indicating origin«, vil et mærke have særpræg.*
- *En grundform af et uforarbejdet produkt (fx et æble), en flaske, en æggebakke, en pose, en karton el. lign. vil ikke kunne registreres som varemærke.*
- *Der stilles meget strenge krav til særpræg, og af praksis kan endvidere udledes et krav om, at produktet tillige skal have kendetegns karakter, dvs. selve udformningen af varen skal være egnet til at vække samme grad af genkendelighed som et varemærke hos forbrugerne.*

Af ovennævnte grunde må det bestemt også have formodningen for sig og gøres gældende, at kendskabsgraden til Ansøgers ansøgte mærke skal være højere end det måtte være tilfældet for mere gængse varemærker som ord- og figurmærker.

3.2 Særpræg – Manglende kendskabsgrad

I U.1996.848H Ritter Sport sagen vurderede Højesteret, at der ikke – heller ikke ved kendskabsgrad på 80% – kunne opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform.

Endvidere skal det gøres gældende, at der netop er tale om en grundform, som der ikke kan opnås særpræg til ved indarbejdelse, og udformningen vækker netop ikke samme grad af genkendelighed som et varemærke hos forbrugerne jf. det tidligere ovenfor fremførte.

Ansøger konkluderer på baggrund af en gennemgang af nordisk praksis, at grænseværdien for den kendskabsgrad, der skal foreligge for at etablere særpræg, må anses at være en tredjedel (33%). Dette baseres på gennemgangen af svensk retspraksis, der tyder på at en tredjedel må anføres at være den nedre grænseværdi, der følges efter svensk praksis.

Ovennævnte må afvises i sin helhed, herunder 1) da den praksis man henviser til ikke omhandler 3D mærker og 2) der stilles skærpede krav til særpræg for 3D mærker jf. ovenfor.

Monica Viken anfører tillige i samme afhandling som Ansøger henviser til, at den nedre grænseværdi som anført i svensk retspraksis ovenfor, ”...ikke kan sies å være veiledende for norsk praksis”, side 69, hvorledes der ikke kan stilles krav til procent kendskabsgrader efter norsk retspraksis.

Som Ansøger selv påpeger i sit indlæg af 18. september 2017 findes der ej heller i dansk retspraksis nogen fastslået grænseværdi for hvilken kendskabsgrad, der er nødvendig for at etablere særpræg ved indarbejdelse og det kan således ikke lægges til grund, at en grænseværdi som antaget i svensk retspraksis automatisk finder anvendelse nærværende sag, når en sådan værdi ikke eksisterer hverken efter dansk eller norsk ret.

Tværtimod skal det bemærkes, at der i tysk retspraksis opereres med en nedre grænseværdi på hele 50%, hvilket også reflekteres i myndighedernes retningslinjer for registrering, jf. nedenfor:

”Tyske registreringsmyndigheter har også i sine retningslinjer satt et krav om at minst 50% må oppfatte at et merke har særpræg, for å omgjøre nektelse av å registrere”, side 70.

Et mærke skal således indikere en kendskabsgrad på minimum 50% for, at der kan være tale om at mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse og særligt i en sag som denne, hvor der er tale om et mærke som består af en banal firkantet form med riller til et generisk snack produkt må det kræves, at der skal endnu mere til, hvilket på ingen måde er opfyldt.

At Ansøger lægger sine argumenter vedrørende kendskabsgrader udelukkende op af svensk retspraksis som repræsentativt for nordisk praksis er derfor stærkt misvisende og skal afvises i vurderingen af, hvorvidt den foreliggende markedsundersøgelse reelt viser, at de adspurgte forbrugeres respons utvivlsomt fastslår indarbejdet særpræg af mærket.

Til støtte for det anførte om den nye markedsundersøgelses utilstrækkelighed henvises desuden til U2010.1979H LOTTO. I denne sag svarede 75% af de adspurgte på spørgsmålet, hvem som udbyder og reklamerer for LOTTO i Danmark, at dette var Dansk Tipstjeneste. Højesteret fandt herved, at der ikke kunne sættes lighedstegn mellem denne genkendelighed og det forhold, at LOTTO var et særpræget varemærke for spil udbudt af Dansk Tipstjeneste. Dette var to forskellige vurderinger.

Tilsvarende nåede Sø- og Handelsretten i U.2003.2166S (BODUM) frem til, at markedsundersøgelse, der viste en uhjulpet kendskabsgrad på mellem 56% og 70 % (for ansøgers tre forskellige mærker), ikke var tilstrækkelig til at dokumentere de pågældende produkters særpræg som varemærker.

Tilsvarende skal gøres gældende i denne sag.

Ansøgers henvisning til den kommenterede varemærkelov eller Bugles sagen kan ikke føre til andet resultat. Sø- og Handelsrettens vurderingen i V-116-04 (Bugles) kan på ingen måde sammenlignes med nærværende sag.

Først og fremmest var der tale om et meget særpræget, kegleformet produkt og for det andet anerkendte sagsøgte i sagen, at sagsøgers varemærke var særpræget, hvilket netop ikke er tilfældet i nærværende sag; i Bugles sagen mente sagsøgte blot, at beskyttelsesomfanget måtte være snævert, når der hensås til varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det skal også i den sammenhæng nævnes, at anbringendet om at udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – som fremført i denne sag – ikke særskilt blev fremført i Bugles sagen.

Det er ikke muligt at indarbejde særpræg, når der er tale om et kendetegn, der udgør et teknisk resultat som i denne sag. Selv hvis Patentankenævnet måtte omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse er konklusionen fortsat, at Ansøgers mærke ikke kan registreres, grundet manglede særpræg.

Der er tale om en grundform og hverken den nye eller gamle markedsundersøgelse dokumenterer, ej heller i betydelig grad, at en betydelig del af de relevante forbrugere genkender det konkrete produkt, som hidrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af mærket*.

Ingen af procentsatserne kan lægges til grund, allerede fordi markedsundersøgelserne er mangelfulde jf. ovenfor samt tidligere fremførte i pkt. 2.2. i indlæg af 27. juni 2017, og selv hvis man antog at procentsatsen (43%) var retvisende ville det under alle omstændigheder ikke være nok til at opnå særpræg ved indarbejdelse af et 3D mærke, når der henses til retspraksis, herunder at der er tale om et generisk produkt men en meget simpel form, hvorfor der må stilles endnu højere krav til særpræg ved indarbejdelse, hvilken bevisbyrden ikke er løftet af Ansøger.

Allerede derfor burde mærket ikke blive foreløbigt registreret og er således fortsat ikke egnet til at blive registreret som et varemærke, da det tillige mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1.

4. Ond tro

Udformningen af KiMs chipsprodukt hidrører fra udformningen af den pellet, som er blevet leveret til Ansøger fra Indsiger i over 25 år.

Det gøres derfor gældende, at Ansøger har været i ond tro om eksistensen af produktudformningen forud for indgivelse af ansøgningen den 30. oktober 2014, hvorfor KiMs foreløbige registrering ligeledes ikke kan føre til endelig registrering, jf. varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 3 eller dennes analogi.

Overfor KiMs anbringender om, at der ikke består et varemærke i udlandet, da et sådant først opstår ved indarbejdelse, gøres gældende, at – såfremt en varemærkeret i denne sag kunne opstå ved indarbejdelse – så ville Indsiger også kunne hævde en sådan – og i øvrigt forud for KiMs bestående – ret.

Under alle omstændigheder gøres det gældende, at Ansøger ikke kan opnå en bedre ret end Indsiger til dette produkt eller dets udformning.

Såfremt Ansøger opnåede endelig registrering, ville Ansøger opnå monopol på en grundform og de tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn i et chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet fald give Ansøger mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende udformning såvel som tilsvarende produktudformninger, som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed.

Dette ville være i strid med hensynet bag varemærkelovens § 2, stk. 2, og det må derfor afvises, at Ansøger har en sådan eneret ligesom det må afvises, at mærket kan registreres som et 3D varemærke for selve produktet, da det tillige mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, herunder idet mærket som består af en grundform ikke kan indarbejdes.

Sammenfattende gør Indsiger gældende, at det foreløbigt registrerede 3D varemærke ikke opfylder kravene for at kunne registreres som et 3D varemærke for *selve produktet*, både fordi mærket opfylder alle hindringerne nævnt i varemærkelovens § 2, stk. 2, mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1 og er registreret i ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Med henvisning til det af Indsiger anførte i indlæg af 27. juni 2017, er det fortsat Indsigers opfattelse, at der ikke er et behov for en mundtlig forhandling af sagen, som anmodet af Ansøgeren, da der ikke er særlige hensyn som gør sig gældende i forhold hertil...”

Patent- og Varemærkestyrelsen har med brev af 20. november 2017 afgivet en yderligere udtalelse:

”... Ankenævnet har i brev af 6. november 2017 anmodet styrelsen om endnu en udtalelse i nærværende sag, og styrelsen skal således udtale følgende:

Klager har henvist til, at EU-domstolen i sagen C-215/14, *Société des Produits Nestlé*, bl.a. har anført, at

”Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95, som tillader, at tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, udelukkes fra registrering, skal fortolkes således, at den omhandler den måde, hvorpå den omhandlede vare fungerer, og ikke finder anvendelse på den måde, hvorpå varen er fremstillet.”

Klager har i den forbindelse anført, at det i vurderingen af, om udformningen af varen er omfattet af varemærkelovens § 2, stk. 2, ikke kan tages i betragtning, om udformningen til dels er fordelagtig i rent produktionsmæssigt henseende, det være sig i produktionsteknisk eller i økonomisk forstand.

Styrelsen er enig med klager i, at den nævnte afgørelse fra EU-domstolen indebærer, at rent produktionsmæssige forhold ikke kan være afgørende for vurderingen efter varemærkelovens § 2, stk. 2.

Imidlertid er styrelsen uenig i, at denne konklusion medfører, at varemærkelovens § 2, stk. 2 er uanvendelig i nærværende sag.

Varer i form af snacks som de her omhandlede, skal ikke ”anvendes” af forbrugere i traditionel forstand, som eksempelvis en stol skal anvendes til at sidde på, eller en barbermaskine skal anvendes til at fjerne skæg med. Varer som ”snacks” konsumeres blot af forbrugeren, og tages som sådan ikke ”i brug” i egentlig forstand. Dette er dog ikke ensbetydende med, at varen ”snacks” ikke kan besidde funktionelle egenskaber, der efterspørges af forbrugeren.

Således må det anses for almindeligt inden for markedet for snacks og chips, at et væsentlige slagsparametre for denne type vare, er varernes smag og sprødhed. Som eksempel herpå kan henvises til *Kims Dip Chips*, der bl.a. markedsføres som vist nedenfor:



Som anført af styrelsen i afgørelsen af 1. februar 2017, kan formen på denne type produkter være af afgørende betydning for produktets sprødhed og smagsintensitet, hvorfor formen på produktet har betydning for netop de egenskaber, som omsætningskredsen efterspørger herved.

Det er i den forbindelse uden betydning om omsætningskredsen har et konkret, detaljeret kendskab til de tekniske detaljer ved produktets udformning, der fører til, at dette har de egenskaber, som omsætningskredsen efterspørger, jf. C-48/09 P, Lego Juris, præmis 75 og 76. Således er det tilstrækkeligt, at de væsentligste kendetegn ved produktet, er båret af tekniske hensyn, dvs. svarer til den omhandlede vares tekniske funktion, jf. præmis 72 i førnævnte dom.

Som anført af styrelsen i afgørelsen af den 1. februar 2017, har produktets sprødhed og særligt intensive smag været elementer, som klager har fremhævet i markedsføringen, i hvilken forbindelse klager tillige i denne markedsføring har gjort opmærksom på sammenhængen mellem produktets væsentligste kendetegn og netop disse egenskaber ved produktet.

Hertil kommer, at styrelsen har påvist, at produktets væsentligste kendetegn udgør udformninger af produktet, der netop har fået den ansøgte udformning for at sikre såvel en større sprødhed som en større smagsintensitet, og således har været nødvendige for at opnå en sådan teknisk funktion ved produktet, der efterspørges af omsætningskredsen.

I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at styrelsen finder det uden betydning, om det alene er den udformning, der består af ”riller” på produktets overflade, eller om det tillige er produktets overordnede firkantede fremtrædelsesform, der af Ankenævnet vil blive henregnet til produktets

”væsentligste kendetegn”, idet begge elementer efter styrelsens opfattelse er betinget af tekniske hensyn.

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig at henvise til det af indklagede indsendte bilag 35, hvori der bl.a. henvises til, at den rektangulære form på produktet giver mere ”firmness/structure”, og dermed et produkt, der er bedre egnet til brug med ”dip” end eksempelvis et trekantet snackprodukt.

Styrelsen fastholder derfor fortsat afgørelsen af 1. februar 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

Med brev af 20. december 2017 kommenterede Njord Lawfirm på vegne indklagede, Estrella ApS, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH, styrelsens udtalelse med følgende:

”... På vegne af Estrella ApS, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Pellsnack Products GmbH (herefter – ”indsiger”) skal jeg fremkomme med mine bemærkninger til Styrelsens udtalelse i sagen dateret 20. november 2017.

Indsiger kan i det store hele tilslutte sig Styrelsens udtalelse for så vidt angår anvendeligheden af varemærkelovens § 2, stk. 2. Formen på det ansøgte mærke har, som Styrelsen korrekt konkluderer, betydning for de egenskaber som omsætningskredsen efterspørger, hvilket Styrelsen på glimrende vis illustrerer gennem illustration af klagers markedsføringsmateriale for Kim’s Dip Chips.

Produktets væsentligste kendetegn har til formål at sikre sprødhed, stabilitet og smag og er således er teknisk betinget.

Styrelsen anfører, at man er enige i klagers fortolkning af C-215/14 (Kit-Kat sagen) om at rent produktionsmæssige forhold ikke kan være afgørende for vurderingen efter varemærkelovens § 2, stk. 2. Indsiger skal hertil, som også allerede tidligere bemærket henvise til EUIPOs Guidelines for Examination part B, section 4 p. 70 jf. bilag 15:

”Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, skal det dernæst efterprøves, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion. I vurderingen af en EF-varemærkeansøgning i forhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket ”teknisk resultat”. Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter udformninger, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *giver den største styrke*
- *bruger mindst materiale*
- *sikrer hensigtsmæssig opbevaring eller transport.*

Det er min vurdering at Styrelsen og klager misfortolker Kit Kat afgørelsen på dette punkt, i og med at den produktionstekniske del efter indsigers opfattelse er et relevant element, men ikke det eneste element der er teknisk betinget. Uanset denne fortolkningsuenighed ændrer dette ikke ved at indsiger overordnet set tilslutter sig Styrelsens konklusion...”

Med brev af 22. december 2017 kommenterede Horten Advokatpartnerselskab på vegne klager, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 20. november 2017 i ovennævnte sag, følger hermed på vegne Orkla (indehaver) mine bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens indstilling i sagen af samme dato:

Styrelsen er enig i, at eventuelle produktionsmæssige fordele ikke kan tillægges betydning i forbindelse med vurderingen efter varemærkelovens §2, stk. 2

Styrelsen har nu bekræftet (indstillingen side 1), at det - i forhold til om undtagelsesbestemmelsen i §2, stk. 2 kan finde anvendelse - er uden betydning, om der eventuelt kan være knyttet produktionstekniske fordele til udformningen af Kim's Snack Chips, det være sig af økonomisk eller rent teknisk/logistisk karakter.

Ankenævnet må allerede derfor – som tidligere anført – se bort fra indsigers anbringender om, at mærket ikke kan registreres, fordi en firkantet chip skulle være enklere og mere økonomisk at producere.

Bortset fra partsindlæg har indsiger fortsat ikke fremlagt nogen dokumentation for sit synspunkt. Men selv, hvis indsiger måtte have ret i, at der kan være sådanne produktionsmæssige fordele knyttet til den særlige udformning af Kim's Snack Chips, udgør sådanne forhold altså ikke ”udformning[er] af varen, som er nødvendig[e] for at opnå et teknisk resultat”, jf. § 2, stk. 2 (min understregning).

Funktionelle egenskaber ved varen ”snacks” er varens smag og sprødhed

Styrelsen anfører videre, at smag og sprødhed er væsentlige parametre for afsætningen af snacks og chips, og at de således udgør ”funktionelle egenskaber, der efterspørges af forbrugeren”.

Dette er Orkla for så vidt ikke uenig i.

Derimod er Orkla helt uenig i, at den særlige udformning af Kim's Snack Chips, der udgør det ansøgte 3D varemærke på nogen måde skulle være ”nødvendig” for at opnå egenskaberne smag og sprødhed i chips eller snack-produkter generelt.

Det gælder uanset om man – som Styrelsen – har den anskuelse, at mærkets særlige riller (og nu senest også den nær-kvadratiske udformning) udgør mærkets eneste væsentlige elementer, eller om man – som Orkla gør gældende er det rigtige – anser mærket for at bestå af en kombination af en række enkeltelementer, der alle er væsentlige for det samlede udtryk.

Styrelsen mener at have påvist at produktets væsentligste kendetegn har været ”nødvendige for at opnå” disse funktionelle egenskaber

Orkla understreger, at det bestrides, at Styrelsen (eller for den sags skyld indsigerne) på nogen måde skulle have påvist, at mærkets væsentlige elementer er nødvendige for at opnå de funktionelle egenskaber ved en chips/snack, der består i smag, sprødhed og hårdhed.

Der foreligger i sagen alene – og er i Styrelsens bemærkninger kun henvist til – diverse udtalelser af markedsføringsmæssig karakter eller uunderbyggede partsindlæg fra ansatte hos indsigerne, som i sagens natur ikke er bakket op af vidneforklaringer og som Orkla ikke har haft mulighed for at modafhøre.

Ingen af delene kan efter Orklas opfattelse tillægges nogen bevismæssig vægt, og de modsiges endvidere af sagens øvrige faktum:

1.3 Riller

For så vidt angår den rillede overflade, som indgår i mærket / produktets udformning, henviser Styrelsen i sin seneste indstilling alene til, at Orkla i sin markedsføring af Kim's Snack Chips selv har gjort opmærksom på en sammenhæng mellem brugen af riller og smag.

For det første anfører Styrelsen imidlertid selv i afgørelsen af 1. februar 2017, at et salgsargument ikke i sig selv kan udgøre bevis for, at rillerne (alene) har til formål at udføre en teknisk funktion.

For det andet, gøres det gældende, at det forhold, at riller generelt kan bidrage til, at krydderiet bedre kan sidde fast på et snack-produkt, ikke gør at netop den type af riller, med det særprægede udseende, som der er tale om her, er "nødvendig for at opnå en bestemt smag" i det færdige produkt.

Smagen i et produkt bestemmes først og fremmest af dejens sammensætning, valget af krydderi (eller blandinger af krydderier) og hvilket middel, der steges i, hvor længe og ved hvilken temperatur. At man så ved at bruge én eller anden former for riller efter omstændighederne kan påføre mere krydderi er ikke afgørende for resultatet – og effekten kan i øvrigt opnås ved mange andre typer af riller, end dem, der indgår i mærket:



Riller forefindes ubestrideligt i mange forskellige udformninger. Det er på ingen måde nødvendigt for at styrke den anvendte kryddersmag at anvende netop de riller, der indgår i Kim's Snack Chips – endside at gøre det netop i kombination med de øvrige designmæssige elementer i mærket.

For så vidt angår rillernes yderligere påståede betydning for sprødhed og hårdhed, henviser jeg i det hele til mine tidligere indlæg i sagen, idet dette forhold ikke er yderligere behandlet i Styrelsens seneste indstilling.

1.4 Den nær-kvadratiske form

Om dette mærke-element, som slet ikke har været behandlet af Styrelsen tidligere og derfor heller ikke kan have nogen "påvist" teknisk funktion, anfører Styrelsen blot, at formen efter Styrelsens opfattelse "er betinget af tekniske hensyn". I den forbindelse henviser Styrelsen til udtalelsen fra en medarbejder hos indsiger (bilag 35), som anfører, at en rektangulær form vil give mere "firmness/structure" og dermed egne sig bedre til brug med dip.

Denne udtalelse fra indsigers medarbejder er imidlertid helt udokumenteret og er selvfølgelig et rent partsindlæg. Udtalelsen går i øvrigt alene på en sammenligning mellem en firkantet og en trekantet chip – hvilket jo selvsagt ikke er de eneste to alternativer.

Det bestrides, at den firkantede form skulle være nødvendig for at opnå en særlig sprødhed eller fasthed/hårdhed bestrides, og indsiger har ikke løftet bevisbyrden for denne påstand. Hårdhed og sprødhed bestemmes - som tidligere anført - hovedsagelig af dejens sammensætning og de forhold, som chippen steges under samt chippens tykkelse.

Den firkantede form er ikke nødvendig i forhold til at opnå en særlig sprødhed eller fasthed/hårdhed, hvilket også fremgår af nedenstående eksempler på andre udformninger af chips- og snack-produkter fra parterne, hvor sprødhed eller fasthed også indgår som parametre i markedsføringen:



Tekst:

”KiMs Dip Chips er kartofler skåret i tykke bølgede skiver, stegt i solsikkeolie og derefter krydret med salt. De er lidt tykkere end øvrige chips, så de ikke knækker i dippen. Du vil elske dem, hvis du kan lide knasende sprøde chips!”



Tekst:

”En dip eller en dut? Kært barn har mange navne og KiMs’ lækre Majs Snacks er ingen undtagelse. Før vi steger dem gyldne i olie, ruller vi majsdejen helt flad i 2 lag. Så skærer vi den ud i ’rør og romber’ eller i ’puder og padler’. Ja, hvad synes du de ligner? Vi synes de ligner DippeDutter. De er super sprøde og helt fantastiske at dippe med. Prøv selv!”



Tekst:

”Super Snacks - Holiday

I årevis har Holiday-dip vendt mundvigene opad på landets chipselskere og nu udvider vi succesen med en super-super-supersprød snack, der garanteret vil blive populær for sin klassiske smag af paprika og løg”

Som det fremgår er det altså ikke nødvendigt for at opnå en sprød snack, der samtidig er så fast, at den er egnet til at bruge til dip, at chippen er nær-kvadratisk som Kim's Snack Chips og det ansøgte mærke.

1.5 *Mærket består af kombinationen af alle dets elementer, som derfor alle er væsentlige.*

Det er efter Orklas opfattelse i det hele taget en kunstig tilgang til vurderingen af det ansøgte mærke, som består af selve produktets udformning, at splitte mærket op i enkelt-elementer med henblik på at udvælge de ”væsentligste” dele, for herefter alene at vurdere disse enkelt-elementer i henhold til §2, stk. 2.

Dette mærke består helt enkelt af snack-produktets samlede udseende. Det opfattes – naturligt – at forbrugeren som en helhed, og genkendes også i markedsundersøgelsen som en helhed.

Det har endvidere opnået særpræg via indarbejdelse af mærket i sin helhed – i kraft af, at det er blevet markedsført og solgt med samme udformning i nu 30 år. Mærket skal derfor også ved en vurdering i henhold til §2, stk. 2 i varemærkeloven anskues som en fast kombination af samtlige de elementer, der indgår i varens udformning – dvs. farven, tykkelsen, de særlige riller og den nær-kvadratiske facon, som buer.

Med mindre Ankenævnet finder, at lige netop den nævnte kombination af design-elementer er nødvendig for at opnå en velsmagende eller sprød/hård chip, så bør mærket efter Orkla's opfattelse ikke kunne udelukkes fra registrering.

Ankenævnet bør i den sammenhæng også lægge vægt på, at Orkla/KiM's rent faktisk i (næsten) samtlige de 30 år, man nu har markedsført KiM's Snack Chips, har været de eneste, der har produceret og solgt et produkt med dette karakteristiske udseende på det danske marked. Samtidig har både KiM's selv og en lang række konkurrenter ligeledes med stor succes kunnet afsætte i hundredevis af chips og snack-produkter med helt andre udformninger. Dette havde næppe været muligt, hvis en udformning svarende til det ansøgte mærke var en nødvendighed for at opnå et smagfuldt og sprødt snack-produkt.

1.6 *Undtagelsesbestemmelse og bevisbyrde*

Afslutningsvis understreger jeg, at bestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2 udgør en udtrykkelig undtagelse fra hovedreglen om, at alle ”tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer (...) fra andre virksomheders” kan registreres som varemærker.

At denne grundlæggende forudsætning er opfyldt, fremgår af de fremlagte markedsundersøgelser.

Reglen i § 2, stk. 2 må – og skal – derfor fortolkes snævert, og Orkla gør gældende, at undtagelsen alene kan bringes i anvendelse, hvis der foreligger sikre beviser og klar dokumentation for, at mærket udelukkende består af træk, som er betinget af tekniske funktioner i den færdige vare.

Sådanne beviser foreligger ikke i denne sag.

Når det hverken ud fra tekniske ekspertundersøgelser eller på anden uafhængig og kvalificeret måde kan lægges til grund, at mærkets udformning er dikteret af tekniske hensyn er, hverken må eller kan PVS tage hensyn til indsigers anbringender herom.

Bevisbyrden for, at VML §2,2 kan bringes i anvendelse, hviler tungt på indsiger, og den er utvivlsomt ikke løftet i denne sag, hvor indsiger alene har påberåbt sig partsindlæg.

På denne baggrund har PVS reelt intet andet valg end nu at registrere mærket, hvorefter en grundigere prøvning af indsigers anbringender – og eventuelt supplerende bevismateriale, som ikke har kunnet indføres inden for rammerne af den administrative behandling – må ske ved, at registreringen prøves for domstolene.

Sammenfattende, gør jeg derfor gældende, at Styrelsens indstilling ikke skal tages til følge, og mærket VR 2015 00323 derfor endeligt bør registreres i klasse 29...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 21. marts 2018.