

RESUMÉ

Indsigelse mod VR 2015 00323 <fig>– AN 2022 00019

Der blev fremsat indsigelsen mod endelig registrering af varemærket VR 2015 00323 <fig>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at mærket VR 2015 00323 <fig> er udelukket fra registrering, fordi tegnet består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller som følger af varens egen karakter, samt at mærket mangler det til registrering fornødne 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. Ankenævnets afgørelse blev af klager indbragt for Sø- og Handelsrettens, som frifandt Ankenævnet for Patenter og varemærker. Denne dom blev af Østre Landsret ændret, således at sagen hjemvistes til Ankenævnet for Patenter og varemærker til fornyet prøvelse. Ankenævnet stadfæstede styrelsens afgørelse, idet ophævelsen tillige begrundes med, at den firkantede form udgør en registreringshindring i strid med den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, 1. led.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 24. juni 2024

Sag AN 2022 00019

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 vedr. indsigelse mod registreringen VR 2015 00323 <fig>

fra

ansøger:

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S
(BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab)

mod

indsiger mod registreringen:

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS
(Advora advokatanpartsselskab)

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

Der er under sagens forberedelse anmodet om mundtlig forhandling. Ankenævnets formand har undtagelsesvist besluttet at imødekomme anmodningen. Ankenævnet har behandlet sagen på et møde af 5. marts 2024.

Indholdsfortegnelse

Sagens baggrund	3
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017.....	3
Ankenævnets afgørelse af 21. marts 2018	20
Sø- og Handelsrettens dom af 27. april 2020	22
Østre Landsrets dom af 11. juli 2022	25
Bemærkninger fra klager af 27. september 2022	30
Bemærkninger fra indklagede af 30. september 2022.....	32
Udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 1. juni 2023	52
Kommentarer til styrelsens udtalelse fra klager af 7. juli 2023	56
Kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede af 7. juli 2023	78
Anmodning om mundtlig forhandling.....	82
Sammenfattende processkrift fra klager af 27. november 2023.....	82
Sammenfattende processkrift fra indklagede af 27. november 2023	135
Mundtlig forhandling	205
Ankenævnets begrundelse og resultat	207

Sagens baggrund

Den 30. oktober 2014 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Bech-Bruun



Advokatfirma på vegne af KiMs A/S om registrering af VA 2014 02591
for følgende for varer og tjenesteydelser:

<fig>

Klasse 29: Chips på basis af kartofler.

I brev af 6. februar 2015 meddelte styrelsen, at det ansøgte varemærke VA 2014 02591



<fig> ville blive registreret. Registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 11. februar 2015.

Den 17. marts 2015 indleverede Njord Advokatpartnerselskab på vegne af Estrella Denmark, filial af Estrella AB Sverige, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Pellsnack



Products GMBH indsigelse mod registreringen VR 2015 00323

<fig>.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 1. februar 2017 følgende afgørelse:

”...

AFGØRELSE

Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet.

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

1. Gennemgang af sagen

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 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012.

Indsigelsen er 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 anfører 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 gør herefter principalt gældende, at produktets udformning er baseret på nødvendigheden for at opnå et teknisk resultat. Indsiger argumenterer 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 henviser til EU-Domstolens dom i T-508/08 Bang & Olufsen, præmis 62 og 63.

Vedrørende påstanden om manglende særpræg gør 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 varenes emballage. Indsiger gør 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 gør 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 hindrørende fra en bestemt virksomhed *på grund af* mærket.

Vedrørende påstanden om ond tro, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, anfører indsiger, at produktudformningen er anvendt og solgt som halvfabrikata i [kontinent 1] af indehavers leverandør, og ansøger dermed har været i ond tro om eksistensen af udformningen. Indsiger har vedlagt dokumentation til understøttelse af sine anbringender.

Indsiger har i brev af 29. maj 2015 supplerende begrundet indsigelsen. Vedrørende markedsundersøgelsen fremhæver indsiger, at indehavers markedsandel inden for chips/snacks er [forretningshemmelighed 1], hvorimod indehaver i sit indarbejdelsesmateriale har fremhævet en markedsandel på [forretningshemmelighed 2] Indsiger fremlægger et notat indhentet fra et andet analyseinstitut med kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsens metode, og argumenterer for hvordan undersøgelsen i lyset heraf bør fortolkes. Indsiger påstår 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 fastholder, at mærket ikke er registrerbart i henhold til § 2, stk. 2. Indsiger anfører, at formen er resultatet af en økonomisk fordelagtig produktionsform for at undgå spild. Indsiger gentager, 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 henviser 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 har i brev fra den 7. oktober 2015 imødegået indsigelsen. Indehaver påstår, at mærket har opnået særpræg ved indarbejdelse og ikke er udelukket fra registrering som følge af absolutte registreringshindringer.

Indehaver forklarer, at de fremlagte omsætningstal viser, at indehavers ”snack chips” udgør [forretningshemmelighed 2] for chips og snacks. Indehaver påpeger, at markedsandele, hverken høj eller lav, selvstændigt indikerer et mærkes indarbejdelse. Indehaver henviser til de i retspraksis fastlagte kriterier for vurdering af indarbejdelse og gør gældende, at markedsundersøgelsen dokumenterer, at målgruppen opfatter indehavers produkt, som hidrørende fra indehavers virksomhed, og mærket dermed er bevist indarbejdet. Indehaver imødegår indsigers kritikpunkter vedrørende markedsundersøgelsen, idet undersøgelsen er udført efter vedtagne standarder for sådanne undersøgelser af en erfaren udbyder. Indehaver fremhæver, at undersøgelsen viser et uhjulpent kendskab på 60,4% og et hjulpet kendskab på 89,9%. Indehaver bestrider 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, bestrider 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 henviser til EU-Domstolens præjudicielle afgørelse C-215/14, Kit Kat, og fremhæver, at måden hvorpå varen er fremstillet ikke påvirker fortolkningen af, om udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Indehaver gør 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 gør 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”, anfører 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 bestrider, at Intersnack/Pellsnack har opnået en varemærkeret og henviser til samarbejdet om produktudvikling mellem indehaver og Pellsnack Products GmbH & Co. KG.

Indsiger har den 18. december 2015 svaret på indehavers indlæg. Indsiger fastholder sine påstande og fremfører 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 henviser 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 gør 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 påstår at dette er udokumenteret, citerer indsiger indehavers egen markedsføring om at formålet med rillerne er at krydderierne bedre kan lægge sig på produktet. Indsiger henviser også til indehavers markedsføring i [land 1], hvor det bl.a. markedsføres at rillerne også gør chipsen sprødere. Indsiger argumenterer 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, anfører indsiger, at den relativt større fortjeneste på indehavers produkt skyldes varens form, hvorved formen bibringer varen en væsentlig værdi.

Indsiger fastholder, 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 henviser til de tidligere fremhævede mangler ved markedsundersøgelsen og fremfører 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 fastholder også påstanden om strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. Indsiger henviser til, at aftalen mellem indehaver og Pellsnack viser, at indehaver kun får eneret til halvfabrikata i [land 2]. 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 henviser 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 har den 16. februar 2016 svaret i sagen. Indehaver fastholder, at markedsundersøgelsen viser, at indehavers snackprodukt er indarbejdet, herunder at der skal tages hensyn til en markedsandel på over [forretningshemmelighed 3] i kategorien "snacks", som produktet rettelig anføres under.

Vedrørende hindringen i henhold til § 2, stk. 2 fremhæver indehaver, at det fremgår af KitKatdommen, 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 anfører, 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 gør 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 argumenterer 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, anfører 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 bemærker også, at markedsføringsudsagnene om, at smagen lægger sig i riller, ikke påvirker vurderingen, da smagen kan bindes på flere måder. Indehaver bestrider herefter, at udformningselementer, enten samlet eller hver for sig, udfører en teknisk funktion.

Indehaver gør 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 bestrider, at formen udgør en sådan værdi, idet der udelukkende er tale om at formen er indarbejdet.

Indehaver bestrider 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 fastholder i brev fra den 31. marts 2016 sine påstande. Indsiger fremhæver bl.a., at indehaver er forhandler af indsigers produkt, og den pellet indsiger producerer, har samme form som indehavers færdige produkt. Indsiger anfører, at indehaver ikke kan opnå eneret til en simpel firkantet form og at en markedsandel på [forretningshemmelighed 1] (for kategorien chips & snacks) ikke beviser, at formen bliver opfattet som varens kommercielle oprindelse.

Indehaver har den 29. april 2016 bestridt 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 påpeger, 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, anfører 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 har den 21. november 2016 indgivet sine bemærkninger til styrelsens brev og indehavers svar. Indsiger anser 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 henviser til eksempler på andre producenter, som fremhæver den rillede overflades som tilførende styrke. Indsiger henviser 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 påpeger, 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 fastholder, at rillerne også giver bedre binding for krydderier.

Indsiger bemærker 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 har den 6. januar 2017 indsendt supplerende bemærkninger til det af indsiger fremhævede patentskrift og bestrider 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 har den 11. januar 2017 anført at sagen er taget op til afgørelse. Indsiger anfører, at det faktum, at det er normalt at anvende riller, understreger hvorfor mærket ikke bør registreres.

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 om 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 tidsubegrænsede beskyttelse til at opnå monopol på produktegenskaber 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, Legodommen, 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 egenskaberne 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 Legodommen, 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 forbrugerne 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 Sportemballage, 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 Sportemballagens 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” [Fodnote 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/>]. 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” [Fodnote 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 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 lejre 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.

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 forbrugeren 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 eneret 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 af klager, Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ankenævnets afgørelse af 21. marts 2018

Efter skriftveksling i ankesagen traf Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 21. marts 2018 følgende afgørelse:

”...

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.

...”

Denne afgørelse blev ved stævning af 18. maj 2018 fra Horten Advokatpartnerselskab, på vegne af Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S, indbragt for Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsrettens dom af 27. april 2020

Sø- og Handelsretten afsagde den 27. april 2020 følgende dom:

”...

Denne sag angår prøvelse af kendelse af 21. marts 2018 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvorved Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 om ophævelse af registreringen af det omtvistede tredimensionelle mærke under henvisning til den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, om bl.a. tegn, som består udelukkende af en udformning, som følger af varens egen karakter eller en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Sø- og Handelsretten finder, at Ankenævnets afgørelse er truffet på baggrund af en korrekt udlægning af den retlige ramme for afgørelsen, herunder navnlig en korrekt læsning af varemærkelovens § 2, stk. 2, som fortolket af EU-Domstolen i sager om de tilsvarende bestemmelser i den dagældende varemærkeforordning og det dagældende varemærkedirektiv i navnlig sagerne C-299/99 Philips, C48/09 LEGO, C-205/13 Tripp Trapp og C-215/14 Kit Kat.

Af retsgrundlaget følger, at det tredimensionelle kendetegns væsentlige kendetegn skal identificeres behørigt af den pågældende myndighed som led i vurderingen af, hvorvidt udformningen udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. præmis 68 i C-48/09 LEGO. Videre fremgår det herom i præmis 70, at identifikationen af de væsentlige kendetegn må foretages i hvert enkelt tilfælde. Der gælder nemlig ikke nogen regel om et systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte. Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelse af et tegns væsentlige kendetegn dels støtte sig direkte til det helhedsindtryk, som tegnet giver, dels indledningsvis foretage en successiv undersøgelse af hvert enkelt af tegnets bestanddele. I denne forbindelse er den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke et afgørende element, men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium for myndigheden, når den foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn.

Inden for de angivne retlige rammer sker identifikation af tegnets væsentlige kendetegn ved et skøn udøvet af den pågældende myndighed på baggrund af sagens faktiske oplysninger.

Sø- og Handelsretten finder efter en samlet vurdering ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets angivelse af, at udformningens væsentlige kendetegn må anses for at være den rillede overflade. Skønnet er som anført udøvet inden for den korrekte retlige ramme og under inddragelse af de relevante og fornødne faktiske oplysninger, og den udvidede bevisførelse for Sø- og Handelsretten har ikke givet det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse på dette punkt.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt rillerne må antages at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed, har Ankenævnet under henvisning til styrelsens afgørelse lagt vægt på bl.a. Orklas egen markedsføring, 'patenter' samt det faktum, at en rillet overflade har en større areal end en glat overflade. Sø- og Handelsretten finder heller

ikke efter den udvidede bevisførelse, der er sket for Sø- og Handelsretten, at der er det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse om, at rillerne udfører en teknisk funktion. Der er således ikke iværksat syn og skøn eller anden uvildig sagkyndig bevisførelse, som giver Sø- og Handelsretten det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, som er truffet inden for den korrekte retlige ramme og under inddragelse af relevante og fornødne oplysninger. Dog bemærkes, at EP 2 756 758 A1 er en patentansøgning og ikke – som anført af styrelsen – et patent, og at dette burde have været reflekteret i styrelsens overvejelser om dette dokument. Sø- og Handelsretten bemærker endvidere, at der ikke er grundlag for at antage, at Ankenævnet under behandling af denne konkrete varemærkesag, herunder med dennes tekniske aspekter, ikke som anført i bekendtgørelsen om Ankenævnet har været sammensat med den bedst mulige sagkundskab.

På den anførte baggrund, og idet Sø- og Handelsretten endvidere kan tiltræde Ankenævnets begrundelse og afgørelse om undtagelsen om en udformning, der følger af varens egen karakter, bliver sagens resultat, at Ankenævnet frifindes, uden at der er grund til at tage stilling til de afvisningspåstande, som Ankenævnet har fremsat.

For så vidt angår hovedintervenienternes påstande finder retten, at påstand 1 må afvises, idet påstanden er fuldt ud dækket af frifindelsen af Ankenævnet. Retten finder derimod, at hovedintervenienterne kan have en selvstændig retlig interesse i påstand 2, som derfor tages til følge.

Det samlede resultat bliver herefter, at Ankenævnet frifindes, at hovedintervenienternes påstand 1 afvises, mens påstand 2 tages til følge, og den subsidiære påstand 3 ikke bliver aktuel. Endelig frifindes hovedintervenienterne for Orklas påstand 2.

/.../

THI KENDES FOR RET:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.

Hovedintervenienternes påstand 1 afvises.

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S skal anerkende, at det midlertidigt registrerede mærke VR 2015 00323 er ophævet med rette.

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Pellsnack Products GmbH og Estrella ApS frifindes for Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S's påstand 2.
..."

Denne dom blev ved ankestævning af 11. maj 2020 fra BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab, på vegne af Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, indbragt for Østre Landsret.

Østre Landsrets dom af 11. juli 2022

Østre Landsret afsagde den 11. juli 2022 følgende dom:

"...

Sagen angår som for Sø- og Handelsretten prøvelse af Ankenævnets kendelse af 21. marts 2018, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 om ophævelse af varemærkeregistreringen af Orklas tredimensionale mærke gengivet i form af et billede af en chips/snack, som markedsføres under navnet, KiMs Snack Chips. Kendelsen angår en indsigelse, som Intersnack indgav efter registreringen af Orklas varemærke. Intersnack påstod under den administrative indsigelsessag, at Orklas mærke var udelukket for registrering, idet dets væsentligste kendetegn var nødvendige for at opnå et teknisk resultat og/eller fulgte af varens egen karakter og/eller tilførte varen væsentlig værdi, jf. den dagældende varemærkelov § 2, stk. 2, subsidiært at mærket ikke kunne registreres, fordi det manglede særpræg, jf. den dagældende varemærkelov § 13, stk. 1, og var registreret i ond tro, jf. lovens § 15, stk. 3, nr. 3. De pågældende bestemmelser fremgår nu af varemærkeloven, som ændret ved lov nr. 1533 af 18. december 2018, som gennemfører det seneste varemærkedirektiv (2015/2436). I den nugældende lov svarer § 14, stk. i, i al væsentlighed til dagældende § 2, stk. 2, § 13, stk. 1, svarer til dagældende § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, nr. 9, svarer i det væsentlige til dagældende § 15, stk. 3, nr. 3.

Intersnacks selvstændige påstande over for Orkla

Landsretten finder, at Intersnacks anerkendelsespåstande over for Orkla ikke har et indhold, som ligger udover Intersnacks påstand om stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens frifindelse af ankenævnet for Orklas påstande. Landsretten afviser derfor Intersnacks anerkendelsespåstande.

Det retlige grundlag for prøvelsen af om der er registreringshindringer som nævnt i varemærkelovens § 2, stk. 2, og anmodningen om præjudicielforelæggelse

EU-Domstolen har, som anført i Ankenævnets kendelse og Sø- og Handelsrettens dom, fastlagt den retlige ramme for prøvelsen af, om registreringshindringerne i dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, og den til grund herfor liggende bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra e, i det dagældende varemærkedirektiv (2008/95/EF), er til stede i denne sag, jf. navnlig dommene i sagerne C-299/99 Philips, C-48/09 Lego, C-205/13 Tripp Trapp og C-215/14 Kit Kat. Phillips dommen og Tripp Trapp-dommen angår herved de tilsvarende bestemmelser i det første varemærkedirektiv (89/104/EØF), og Lego-dommen angår den ligelydende bestemmelse i artikel 7, stk. 1, litra e, i den første varemærkeforordning (40/94/EF). Den nævnte retspraksis er gentaget og bekræftet af EU-Domstolen i blandt andet dom af 23. april 2020 i sag C-237/19, Gömböc.

Som anført af Sø- og Handelsretten følger det af EU-Domstolens praksis, at det første led i prøvelsen af, om det foreliggende tredimensionelle kendetegn er udelukket fra registrering som varemærke, fordi udformningen udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, skal være en identifikation af de væsentlige kendetegn. Det fremgår endvidere, at denne identifikation af de væsentlige kendetegn skal foretages i hvert enkelt tilfælde, idet der ikke gælder nogen regel om et systematisk hierarki mellem de forskellige typer af bestanddele, som et tegn kan omfatte. Den kompetente myndighed kan i øvrigt i forbindelse med undersøgelsen af et tegns væsentlige kendetegn afhængigt af omstændighederne i sagen, og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet hermed, foretage en simpel visuel analyse af tegnet eller omvendt basere sig på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser eller ekspertvurderinger eller oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den samme vare jf. præmis 68-71 i Lego-dommen, og jf. også præmis 28-31 i Gömböc-dommen. I den forbindelse er den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke et afgørende element, men kan højst udgøre et relevant bedømmelseskriterium for myndigheden, når den foretager en identifikation af

tegnets væsentlige kendetegn, jf. præmis 76 i Lego-dommen og præmis 34 i Tripp Trapp-dommen. Inden for de angivne retlige rammer sker identifikation af tegnets væsentlige kendetegn ved et skøn udøvet af den pågældende myndighed på baggrund af sagens faktiske oplysninger.

Af EU-Domstolens praksis følger endvidere, at den omstændighed, at et træk har karakter af en grundform, som muligt i sig selv savner særpræg, ikke udelukker, at det pågældende træk kan være et væsentligt kendetegn, jf. herved Kit Kat-dommen præmis 42, jf. 19, hvor blandt andet et af de væsentlige kendetegn ansås for at være den grundlæggende rektangulære plade-udformning.

Landsretten finder, at EU-Domstolens praksis om, hvordan artikel 3, stk. 1, litra e, i det dagældende varemærkedirektiv skal fortolkes og anvendes, er så klar, herunder når behørigt hensyn tages til EU-rettens særlige karakteristika, at der ikke er plads for nogen rimelig tvivl, om hvorledes bestemmelsen som gennemført ved varemærkelovens § 2, stk. 2, skal forstås og anvendes ved afgørelsen i denne sag. Landsretten anser sig derfor ikke for forpligtet til at stille præjudicielle spørgsmål herom til EU-Domstolen i medfør af TEUF artikel 267, stk. 3, jf. herved EU-Domstolens dom af 6. oktober 2021, sag C-561/19, Consorzio, præmis 39-51 og 66. Orklas anmodning om, at der stilles præjudicielle spørgsmål om forståelsen af dagældende varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e, (nu artikel 4, stk. 1, litra e) som anført i de foreslåede spørgsmål 1-7 tages derfor ikke til følge.

Den konkrete bedømmelse

Orkla har gjort gældende, at Ankenævnets afgørelse er fejlagtig, idet Ankenævnet har antaget, at mærkets eneste væsentlige kendetegn er rillerne, selvom navnlig den firkantede form også er et væsentligt kendetegn.

Af Ankenævnets begrundelse fremgår, 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”.

Efter begrundelsens ordlyd kan det ikke udelukkes, at Ankenævnet fejlagtigt har lagt vægt de øvrige træks tekniske funktion ved vurderingen af, hvorvidt de hver især udgør et væsentligt kendetegn. Landsretten finder endvidere, at det ved en simpel visuel analyse af

Orklas tredimensionelle mærke fremstår åbenbart, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form. At den firkantede form er et væsentligt kendetegn ved mærket, bestyrkes i øvrigt af den for landsretten indhentede markedsundersøgelse og af skønsmandens forklaring. Landsretten finder herefter, at Ankenævnets vurdering, hvorefter mærkets væsentlige kendetegn alene er rillerne, må tilsidesættes. Landsretten finder, at der derimod ikke er fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter mærkets øvrige træk; farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn.

Orkla har endvidere gjort gældende, at der ikke er grundlag for som sket ved Ankenævnets kendelse at fastslå, at rillerne har en teknisk funktion eller følger af varens egen funktion. Intersnack og Ankenævnet har heroverfor anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering. Intersnack har yderligere gjort gældende, at også den firkantede form følger af varens egen karakter, subsidiært at den firkantede form opfylder en teknisk funktion, hvilket Orkla har bestridt.

Ankenævnets vurdering, hvorefter rillerne har en teknisk funktion, støttes af det, som Orkla selv har anført i sit markedsføringsmateriale om KiMs Snack Chips, og for så vidt angår princippet i rillers funktion tillige af de af Ankenævnet og Intersnack påberåbte patenter (US Patent no. 4,973,481 af 27. november 1990, US Patent no. 7,117,778 af 10. oktober 2006) samt patentansøgninger (US patentansøgning nr. 7811615 B2 af 12. oktober 2010 og EU-patentansøgning nr. 275758 A1 af 16. januar 2014. Orkla har heller ikke for landsretten iværksat syn og skøn eller anden uvildig sagkyndig bevisførelse om rillernes tekniske funktion eller mangel på samme og om, hvad der følger af rillernes karakter. Landsretten finder på den nævnte baggrund, at der ikke ved den af Orkla påberåbte erklæring fra Orklas medarbejdere, innovationschef Lone Andersen, og produktudviklingstekniker Morten Vinther, og Orklas teksturmålinger, er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af dels rillernes funktion, dels at den rillede udformning følger af varens egen karakter.

I Ankenævnets afgørelse er det som nævnt ovenfor lagt til grund, at den firkantede form er uden teknisk funktion. Intersnack har ikke søgt at understøtte sit anbringende om, at formen har en teknisk funktion ved uvildig sagkyndig bevisførelse. Landsretten finder, at der ikke ved det, som Intersnacks vidner har forklaret, erklæringen fra Intersnacks

forskningsdirektør, Rolf Nilges af 26. oktober 2017, og det i øvrigt af Intersnack påberåbte, er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i den forudgående afgørelse af 1. februar 2017 tillige taget stilling til Intersnacks indsigelser om udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2, 3. led, og om ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og tog ikke indsigelserne herom til følge. Landsretten tiltræder af de grunde, som Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at der ikke er grundlag for at tage Intersnacks indsigelser om, at kendetegnets udformning tilfører varen væsentlig værdi, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2, 3. led, eller om ond tro, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, til følge.

I den administrative indsigelsessag, der er til prøvelse, har hverken Ankenævnet eller Patent- og Varemærkestyrelsen taget stilling til, om den firkantede form følger af varens egen karakter eller til Intersnacks indsigelse om manglende særpræg. Landsretten finder som følge heraf, at sagen skal hjemvises med henblik på Ankenævnets stillingtagen hertil. Landsretten tager herefter Orklas subsidiære påstand om hjemvisning til følge.

Det følger heraf, at Intersnack for tiden skal frifindes for Orklas påstand over for Intersnack.

Sø- og Handelsrettens dom ændres i overensstemmelse med det anførte.

/.../

THI KENDES FOR RET:

Sø- og Handelsrettens dom ændres som følger:

De af Estrella ApS og Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG overfor Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S nedlagte anerkendelsespåstande afvises.

Den ved Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 21. marts 2018 i sag AN 2017 00006 afgjorte sag hjemvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærker til fornyet prøvelse.

Estrella ApS og Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG frifindes for tiden for Orkla Confectionery & Snacks Danmark AIS' påstand om, at Estrella ApS og Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG tilpligtes at anerkende, at Orkla har varemærkeretten til det tredimensionelle mærke afbildet i bilag 12.

...”

Inden ankenævnets genoptagelse af sagen blev parterne givet mulighed for at fremsende supplerende bemærkninger.

Bemærkninger fra klager af 27. september 2022

I brev af 27. september 2022 afgav BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, følgende bemærkninger:

”...

Genoptagelse af AN 2017 00006 – Orklas foreløbige bemærkninger

Jeg henviser til Ankenævnets høringsbrev af 23. august 2022, hvor der er fastsat frist for parternes supplerende udtalelse i sagen til den 30. september 2022.

Medmindre Ankenævnet på det foreliggende finder, at det ansøgte varemærke skal registreres, anmoder jeg på vegne Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S (”Orkla”/”Ansøger”) om, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen.

Orkla tager forbehold for at fremkomme med sine bemærkninger ad sagens materie, idet Orkla for god ordens skyld bemærker, at det på nuværende tidspunkt er uklart, om Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS (”Indsiger”) vil fremsætte – og i givet fald hvilke – indsigelser til varemærkeansøgningen.

Orkla skal derfor under alle omstændigheder have mulighed for at kommentere på de indsigelser, som Indsiger måtte vælge at fremsætte, før der træffes afgørelse i sagen ad materien.

ANMODNINGEN OM HJEMVISNING

Da Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse hverken har taget stilling til spørgsmålet om særpræg eller inddraget mærkets firkantede form ved vurderingen af registrerbarhedsbetingelserne, bør Styrelsen have lejlighed til at vurdere dette.

Det er helt centralt, at Orkla stilles på samme måde som hvis Styrelsen i sin tid havde truffet en korrekt afgørelse, hvilket bl.a. omfatter muligheden for som sædvanligt at oplyse sagen og fremlægge bilag.

Orkla bemærker, at hjemvisning til Patent- og Varemærkestyrelsen er hensigtsmæssigt også af procesøkonomiske grunde, således at Patent- og Varemærkestyrelsen får lejlighed til at vurdere samtlige registrerbarhedsbetingelser.

Som det fremgår af den tidligere retssag mod Ankenævnet er det uhensigtsmæssigt, hvis Ankenævnet/Styrelsen alene vurderer dele af sagens spørgsmål, idet registreringsprocessen derved bliver forlænget.

Hvis Ankenævnet er enig i, at sagen skal hjemvises til Patent- og Varemærkestyrelsen, bør Styrelsen derfor vurdere alle betingelser for varemærkeregistring, medmindre der er tale om forhold, som allerede er vurderet af Østre Landsret og derfor ikke kan prøves på ny.

Styrelsen skal således ikke prøve, om det ansøgte mærkes firkantede form er et væsentligt element, hvilket allerede følger af Østre Landsrets dom.

De spørgsmål, som Styrelsens i forbindelse med en hjemvisning skal tage stilling til, er begrænset til følgende:

- (i) Følger mærkets firkantede form af varens eget karakter, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra c?

- (ii) Har mærket oprindeligt særpræg eller særpræg igennem indarbejdelse?

Styrelsen skal i den forbindelse ligeledes have mulighed for at vurdere, om der er andre elementer end rillerne og den firkantede form, som udgør 'væsentlige elementer' ved det ansøgte mærkes form, herunder KiMs Snack Chips' krumning.

Ankenævnet skal derfor hjemvise sagen til fornyet prøvelse hos Styrelsen.

...”

Bemærkninger fra indklagede af 30. september 2022

I brev af 30. september 2022 afgav Advora advokatanpartsselskab på vegne af indklagede, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS, følgende bemærkninger:

”...

Vedr.: AN 2022 00019 (genoptagelse af AN 2017 00006) - Indlæg fra Intersnack

Østre Landsret har ved dom af 11. juli 2022 i retssagen BS-19068/2020-OLR hjemvist Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 21. marts 2018.

Ankenævnet har ved brev af 23. august 2022 givet parterne mulighed for at fremkomme med et supplerende indlæg i sagen.

På vegne af indsiger, Estrella ApS og Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (samlet Intersnack), skal vi fremkomme med følgende bemærkninger nedenfor:

1. Orklas anmodning

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S (herefter Orkla)s anmodning om hjemvisning af sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen i brev af 27. september 2022 må afvises, eftersom Østre Landsret har hjemvist sagen til Ankenævnets behandling.

Det bemærkes i øvrigt, at Orklas påstand for Østre Landsret lød ”*Hjemvisning til Ankenævnet for Patenter og Varemærker*”. Der er således ikke grundlag for at hjemvise sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilket i øvrigt blot ville forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

2. Østre Landsrets dom

Indledningsvist fastholder Intersnack samtlige sine anbringender, bilag og beviser som gjort gældende for Østre Landsret i sag BS-19068/2020-OLR, Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR samt Patentankenævnet i sag AN 2017 00006, og der henvises overordnet til Intersnacks påstandsdokumenter og afsluttende indlæg i disse sager, hvilke anbringender tillige gøres gældende for Ankenævnet.

Østre Landsret hjemviser sagen med følgende begrundelse:

”I den administrative indsigelsessag, der er til prøvelse, har hverken Ankenævnet eller Patent- og Varemærkestyrelsen taget stilling til, om den firkantede form følger af varens egen karakter eller til Intersnacks indsigelse om manglende særpræg. Landsretten finder som følge heraf, at sagen skal hjemvises med henblik på Ankenævnets stillingtagen hertil.”

Det kan i den forbindelse lægges til grund, at rillerne har en teknisk funktion jf. Østre Landsrets dom side 77:

”Landsretten finder på den nævnte baggrund, at der ikke [...], er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af dels rillernes funktion, dels at den rillede udformning følger af varens egen karakter.”

Det kan endvidere lægges til grund jf. dommens side 76, at *”Landsretten finder, at der derimod ikke er fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter mærkets øvrige træk; farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn”*.

Af Østre Landsrets præmisser fremgår endvidere;

”Af Ankenævnets begrundelse fremgår, 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”. Efter begrundelsens ordlyd kan det ikke udelukkes, at Ankenævnet fejlagtigt har lagt vægt de øvrige træks tekniske funktion ved vurderingen af, hvorvidt de hver især udgør et væsentligt kendetegn.”

Østre Landsret konkluderer herefter, at Ankenævnet skulle have iagttaget den firkantede form som et væsentligt kendetegn:

”Landsretten finder endvidere, at det ved en simpel visuel analyse af Orklas tredimensionelle mærke fremstår åbenbart, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form.”

Dette indebærer, at Ankenævnet skal foretage en ny vurdering af den firkantede form, eftersom Ankenævnet ikke tidligere har forholdt sig til den firkantede form som et væsentligt kendetegn.

Østre Landsret konkluderer endvidere jf. dommens side 77:

”I Ankenævnets afgørelse er det som nævnt ovenfor lagt til grund, at den firkantede form er uden teknisk funktion. Intersnack har ikke søgt at understøtte sit anbringende om, at formen har en teknisk funktion ved uvildig sagkyndig bevisførelse. Landsretten finder, at der ikke ved det, som Intersnacks vidner har forklaret, erklæringen fra Intersnacks forskningsdirektør, Rolf Nilges af 26. oktober 2017, og det i øvrigt af Intersnack påberåbte, er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion.”

Selvom Østre Landsret ikke tilsidesætter Ankenævnets afgørelse, er det selvsagt ikke muligt at nå frem til, at den firkantede form er uden teknisk funktion, når Ankenævnet ikke først har vurderet den firkantede form som et væsentligt kendetegn, hvis man skal følge tankegangen i Østre Landsrets præmisser.

Sagen bliver alene hjemvist fordi Østre Landsret mener, at Ankenævnet ikke har forholdt sig til, at den firkantede form udgør et væsentligt kendetegn.

Ankenævnet må derfor nødvendigvis vurdere på ny, om den firkantede form har teknisk funktion i lyset af, at den firkantede form skal opfattes som et væsentligt kendetegn, lige såvel som Ankenævnet skal vurdere om den firkantede form følger af varens egen karakter.

Særligt skal i den forbindelse fremhæves, at hverken Østre Landsret eller Ankenævnet har vurderet den firkantede form (som væsentligt kendetegn) i kombination med rillernes tekniske funktion.

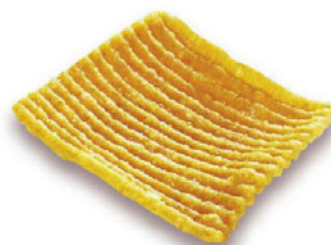
3. 'Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varens egen karakter' – varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a (tidligere § 2 stk. 2., 1. led) – Den firkantede form følger af varens egen karakter

Det gøres overordnet gældende, at den firkantede form følger af varens egen karakter og må nægtes registrering jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a.

Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for Orklas midlertidigt registrerede mærke VR 2015 00323, var baseret på halvfabrikata i form af en "Crinkle Square Pellet" jf. bilag Adc. C og Adc. Ø.



(Crinkle Square Pellet leveret til Orkla af Intersnack frem til 2015)



(Orklas ansøgte mærke)

Orklas mærke har en udformning, der følger af varens "egen karakter", nemlig den til grund for chipsen liggende "pellet", udviklet og levereret af Intersnack. Allerede af den grund kan mærket ikke registreres, eftersom den firkantede form også følger af varens egen karakter. En grundform af et uforarbejdet produkt som en Crinkle Square Pellet kan der ikke opnås varemærkeret til og i øvrigt heller ikke som færdigt produkt, da KiMs Snack Chips har samme udformning jf. herunder **bilag Adc. AN**.

Det gøres hertil gældende, at der ved det ansøgte varemærke VR 2015 00323 er tale om en grundform (firkantet, rektangulær), som der ikke kan opnås en varemærkeret eller særpræg til, ej heller ved indarbejdelse.

Der skal henvises til U.2010B.23 "Varen som sit eget varemærke" af Eva Aaen Skovbo, som anfører:

"Fra dansk registreringspraksis se VA1999 03986 om Kims firkantede chipsmed bølger/riller, der blev afvist fra registrering som varemærke, da den firkantede form er en grundform."

Der henvises til Bilag **Adc. AO**, som er KiMs varemærkeansøgning fra 1999 samt afslag af Patent- og Varemærkestyrelsen, som netop også dengang bemærkede, at mærket blot var en gengivelse af varen eller dennes emballage;

"Vi har fundet, at vi ikke umiddelbart kan registrere varemærket, fordi det ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da det blot er en gengivelse af varen eller dennes emballage. Begrundelsen herfor er, at mærket ikke adskiller ansøgers varer fra andres.

[...]

Det ansøgte vareudstyrsmærke består af en firkantet, let bøjet "snack", hvis overflade er dækket med riller/bølger. Hverken det forhold, at den afbildede "snack" er let bøjet eller at dens overflade er dækket af riller/bølger giver mærket særpræg, idet disse formenter er almindeligt anvendte for "snacks" og kartoffelchips. Heller ikke det forhold, at mærket i sin grundform er firkantet, giver mærket særpræg, idet vi finder, at "snacks" eller kartoffelchips i deres grundform almindeligvis er udformet i simple geometriske figurer, såsom rund, firkantet, oval eller trekantet.

(vores fremhævning)

Det virker til, at Patent- og Varemærkestyrelsen kun kommenterede på manglende særpræg, men i den forbindelse må der lægges vægt på den fremhævede begrundelse overfor, hvor det i 1999 blev slået fast, at udformningen af et sådant varemærke følger af varens egen karakter og ikke kan registreres.

Det bemærkes for god ordens skyld, at Intersnack ikke vare bekendt med, at Orkla forsøgte at registrere mærket i 1999, jf. forklaring fra Intersnack, Jeanette Schletterer for Sø- og Handelsretten i sag BS- 17352/2018-SHR (dommens side 20):

”Intersnack har ikke tidligere oplevet, at en konkurrent har forsøgt at opnå eneret til en af Intersnacks pellets. Inden denne sag var hun ikke bekendt med, at Orkla havde forsøgt at opnå varemærkebeskyttelse til Intersnacks pellets i 1999, og hun anser det som et tillidsbrud.”

Under alle omstændigheder er der tale om samme produkt/mærke, som Orkla nu forsøger at registrere igen, men dette må fortsat afvises. Intersnack gør gældende, at mærkets firkantede form følger af varens egen karakter og er så almindelig, at et sådan kendetegn ikke kan danne basis for en varemærkeregistring.

Mærket er ansøgt for “Chips på basis af kartofler” i klasse 29. Der er således tale om en udformning der svarer til de varer som er omfattet af registreringen. Det gøres særligt gældende, at den firkantede form ikke er ukendt på hverken det internationale eller danske marked for så vidt angår chips og snacks produkter.

Der henvises til bilag Adc. H og I nedenfor:

MCFILLS Enterprises Private Limited, Gujarat, Indien



Quanwei Food Ptd Ltd., Kina

Cornfields, Inc, USA

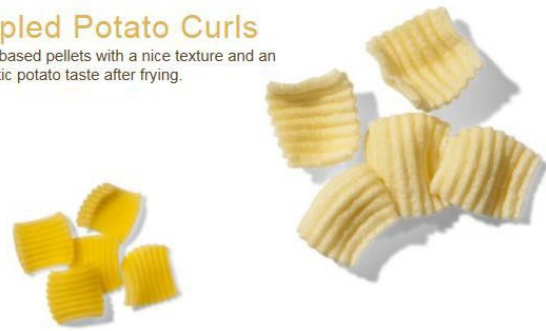


J.R. Short Milling Co., USA

Mafin S.p.A., Italien

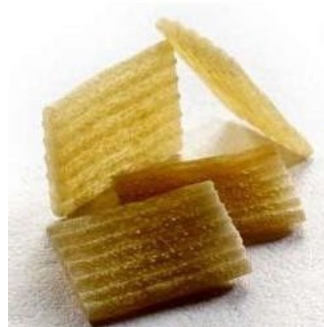


Rippled Potato Curls
Potato based pellets with a nice texture and an authentic potato taste after frying.



Quality Pellets A/S, Danmark

Shreya Foods, Indien



Leng-d'or, Singapore

Pol Foods, Polen



Orkla påstår, at bilag Adc. H og ovennævnte ikke har relevans for sagen fordi det bl.a. viser firkantede snack produkter fra udlandet. Intersnack anser samtlige bilag der viser andres brug af firkantede chips for særdeles relevante, uanset om bilagene vedrører produkter som produceres i Danmark eller udenfor Danmark.

Vurderingen af kriteriet i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a *''Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter''* kan ikke begrænses til det danske marked da former og egenskaber er universelle og sagtens kan eksemplificeres gennem materiale der også vedrører varer der oprinder fra andre lande.

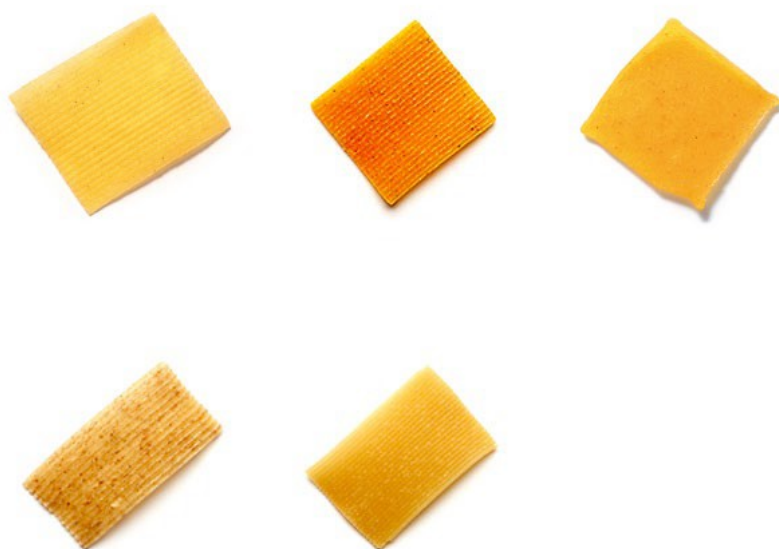
Der henvises endvidere til **bilag Adc. AP**.

For så vidt angår det danske marked henvises særligt til bilag J samt nedenfor:



Gestus (Dagrofa) sælger tilsvarende type firkantet snack i deres Sour Cream & Onion Snack Mix, der har været på det danske marked i ca. 7 år jf. bilag Adc. J samt bilag Adc. AM, der viser tal for omsætning af Gestus produktet indhentet fra AC Nielsen.

Navnlig skal også fremhæves den danske producent af snack pellets, Quality Pellets A/S jf. bilag R og nedenfor som sælger tilsvarende firkantede snack pellets som en firkantet chips/snack er baseret på:



Som det ses, sælger Quality Pellets en pellet, der ligner både Intersnacks Crinkle Square pellets og Orklas Snack Chips og varemærkereгистраering. Såfremt Orklas danske varemærkereгистраering VR 2015 00323 opretholdes eller bliver taget for pålydende ville det være ensbetydende med, at Orkla ville kunne forbyde Quality Pellets A/S' produktion og salg/eksport af sine pellets i Danmark i den viste form samt helt generelt forbyde salg af chips/snack produkter som er baserede på de øvrige firkantede snack pellets, hvilket naturligvis ikke bør kunne være tilfældet.

Særligt i forhold til den firkantede form skal det fremhæves, at firkantede Bacon Chips/Snacks har været på det danske marked siden i hvert fald starten af 1980'erne – og altså før Orklas Snack Chips.

Der henvises til bilag Adc. AK som består af e-mailkorrespondance mellem Arne og Erna Nielsen, tidligere indehavere af snackproducentvirksomheden Lyka og direktør Torben Juul Andersen fra OK Snacks A/S, som overtog Lyka tilbage i 2008. Her fremgår det, at den firkantede bacon pellet snack, som fortsat produceres af OK Snacks blev introduceret af Lyka helt tilbage i 1976 på baggrund af et samarbejde med den tyske snackproducent Bahlsen, som leverede den firkantede pellet til Lyka.

Endvidere henvises til bilag Adc. AL bestående af udsnit fra Taffels produktbrochure fra 1980, der viser et 'Taffel Flæskesvær' snackprodukt som også var baseret på en firkantet pellet. Endelig henvises til bilag Adc. AG side 7 og 19 angående udvalg af firkantede chips/snacks på det danske marked.

Det er således tydeligt, at den firkantede form ikke afviger – og især ikke betydeligt – fra normen og grundformerne for chips- og snackprodukter.

Den chips/snack, som udgør grundlaget for Orklas varemærkeansøgning, er baseret på en Crinkle Square Pellet fra Intersnack, men kunne lige så vel være produceret på lignende pellets fra en eller flere andre leverandører jf. ovenfor.

I denne sag gør der sig ydermere det forhold gældende, at Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for Orklas varemærkeansøgning, er baseret på halvfabrikata i form af en "Crinkle Square Pellet". Crinkle Square Pellet blev udviklet af Pellsnack KG (Intersnack) og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et "Pellsnack produkt", jf. bilag Adc. D, det vil sige et af Intersnacks produkter.

Dette produkt markedsføres bl.a. på Intersnacks hjemmeside og i et katalog, jf. bilag Adc. C og produktet blev frem til 2015 leveret til Orkla efter aftale mellem Intersnack og Orkla, jf. bilag Adc. E og bilag Adc. L.

Det følger heraf, at de pågældende pellets udgør et generisk produkt, som det står alle frit for at producere og levere. Det forhold, at Orkla testede en anden pelletleverandør end Intersnack, jf. bilag Adc. L; "*As I showed you we have an alternative supplier option, which is tested and found to be identical by our customers*" og i dag anvender en Crinkle Square

Pellet fra en anden leverandør bekræfter, at en pellet som 'Crinkle Square' – som svarer til det ansøgte varemærke – er et generisk produkt der ikke kan nyde beskyttelse.

Der henvises i øvrigt til forklaringen fra Intersnack for Sø- og Handelsretten, BS-17352/2018-SHR (dommens side 20):

”Hun betragter den firkantede, rillede pellet, som Intersnack i en årrække leverede til Orkla, som et simpelt produkt/en hyldevare. Udarbejdelse af denne form for pellets kræver ikke noget særligt udstyr. Der findes andre leverandører på markedet, som leverer lignende pellets, og det har Intersnack intet problem med, idet der er tale om et generisk produkt. Hun mener ikke, at man kan opnå monopol/eneret til generiske produkter.”

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

Der skal henvises til **bilag Adc. AQ**, som er en brochure fra GEA (en af verdens største producenter/leverandører af systemer for fødevarer) som sælger og producerer industrimaskiner til brug for fremstillingen af snack pellets. Der henvises særligt til:

Side 6-7: Billede af en firkantet snack pellet

Side 9: Billede af industrimaskine til fremstilling af firkantede former/kartoffel baserede produkter ("Square shapes/Potato based")

Side 23: Billede af en square crinkle pellet som ekstruderes med teksten:

“Sheeting and cutting. Sheet extrusion is a key step in obtaining a pellet with a homogeneous shape: by managing the process parameters of GEA xTru extruders, it is possible to precisely control the gelatinisation of the finished product, while the dies and integrated regulation system make it possible to change the thickness of the sheet directly at the head. Further along, rollers located at the die outlet help to stabilise or pull the sheet and maintain the desired thickness.

At this point the product is ready for cutting in any of three different ways:

- *Square/rectangular snacks: longitudinal cut made by a slitter cutter and cross-cut made by a rotary cutter.”*

En firkantet snack/pellet er således meget almindelig i branchen, hvor maskiner er udviklet til at producere denne nøjagtige form som fremhævet ovenfor. Dette understreger igen, at det mærke, Orkla forsøger at registrere, er generisk og følger af selve produktet.

Den firkantede form er en geometrisk grundform som ikke kan registreres, herunder da den er almindelig indenfor det pågældende vareområde, her snack/chips. Der henvises i øvrigt til dansk Højesterets praksis nedenfor, som støtter dette argument:

U1996.848H. Rittersport emballagen, jf. Højesterets præmisser:

Ved bedømmelsen af omfanget af varemærkets beskyttelse må det tages i betragtning, at der ikke kan opnås varemærkeret til den del af emballageudformningen, som er en følge af flowpack-metodens anvendelse, jf varemærkelovens §2, stk. 2. Højesteret finder endvidere, at der ikke - heller ikke ved indarbejdelse - kan opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform.

U2003.2400H. Nestle-sagen om cylindrisk paprør, jf. Højesterets præmisser:

Det registrerede varemærke, som Nestle påberåber sig i denne sag, er en emballage bestående af et ikke dekoreret cylindrisk paprør, som i det hele savner karakteristiske elementer. Emballagen må således som anført af Sø- og Handelsretten karakteriseres som en grundform. En anerkendelse af, at Nestle kunne opnå varemærkeret til dette vareudstyr, ville indebære, at Nestle ville få eneret til at anvende en af de almindelige emballagetyper på det pågældende vareområde. På den anførte baggrund tiltræder Højesteret, at Nestles vareudstyr som emballage for pastiller og lignende konfekturvarer ikke –heller ikke ved indarbejdelse kan opnå varemærkeretlig beskyttelse, jf varemærkelovens § 2, stk. 2.

(vores fremhævning)

Firkantede snackprodukter er udbredte og udtryk for en generisk grundform der ikke kan monopoliseres. Det gøres derfor gældende, at der er et friholdelsesbehov for firkantede

chips/snacks og pellets, således at også Orklas Snack Chips må betegnes som et generisk produkt uden særpræg i øvrigt, hvortil der ikke kan opnås eneret, ej heller ved eventuel indarbejdelse.

Hensynet bag varemærkelovens § 14 er netop at friholde tegn og udformninger fra registrering, som aktuelt (som vist ovenfor) eller potentielt bruges i den eller de relevante brancher.

Der henvises herved særligt til EU-domstolens dom af 6. oktober 2011 i sag T-508/08 Bang & Olufsen A/S mod OHIM, særligt præmis 62 og 63:

”Ifølge retspraksis skal alle de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

Således har Unionens retsinstanser allerede vedrørende visse tredimensionale tegn, der består af en vares udformning, der henhører under artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i i), i forordning nr. 207 /2009], udtalt, at begrundelsen for registreringshindringerne i denne bestemmelse er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (Philips-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 78, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 72, og i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43), idet det præciseres, at registreringen af de omhandlede udformninger kan give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger (jf. i denne retning dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, præmis 56).”

(vores fremhævelse(

Ankenævnet har tidligere udtalt i sagen (afgørelsens side 3):

”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 rilleudformning, 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.”

Det ændrer ikke vurderingen, at den gengivne rilleudformning er på en firkantet chips/snack. Konklusionen må være den samme med hensyn til den firkantede form, herunder med riller. En opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne firkantede udformning med riller, vil fortsat medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen.

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

Der kan i øvrigt også henvises til Immaterialret, 6. udgave 2021, af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen s. 503-504:

”Undtagelsen vedr. en udformning som følger af varens egen karakter, skal også ifølge EU-Domstoles dom af 18.9.2014 (Hauck) forstås som omfattende udformninger, der er væsentlige og som er ”knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrentens varer” (præmis 27). Herunder

falder [...] også udformninger, som i en eller anden forstand må være frie (dvs. ubeskyttede), for at de kan bruges af konkurrenter til at tilbyde alternativer til det omtvistede produkt.”

Der henvises endvidere til Generaladvokatens forslag til afgørelse i C-205/13 (Hauck) præmis 49 og 58:

”Ifølge denne anden fortolkning er det ikke tilladt at registrere en udformning, der udelukkende består af almindeligt kendte egenskaber ved den omhandlede vare, såsom formen af et parallelepipedum for en mursten, formen af en beholder med tud, låg og hank for en tekande eller formen af tænderne på en gaffel for en gaffel for at bruge de eksempler, der blev nævnt under retsmødet af den britiske regering og ofte er nævnt i litteraturen.

Såfremt sådanne egenskaber var forbeholdt en enkelt erhvervsdrivende, ville det gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der var lige så brugbar. Dette ville føre til, at varemærkeindehaveren blev tildelt en betydelig fordel, hvilket ville have en negativ indvirkning på konkurrencestrukturen på det pågældende marked.”

Intersnack gør på grundlag heraf gældende, at Orkla ville opnå monopol på de brugsmæssige og generiske kendetegn/funktioner i et chips/snackprodukt, som forbrugeren kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet fald give Orkla mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende udformning. I konsekvens heraf ville Orkla, såfremt Orkla fik varemærkebeskyttet selve sit produkts udformning, potentielt ikke alene kunne hindre konkurrenter i at bruge rektangulære, rillede chips/snacks som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed, men i øvrigt også lignende produktudformninger.

Det gøres gældende, at mærket ikke har øvrige egenskaber eller kendetegn, der som sådan ikke følger af varens egen karakter. Mærkets konkrete udformning gengiver *udelukkende* egenskaber – der er nødvendige/almindelige for den pågældende vares generiske funktion eller funktioner, og disse 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.

Ankenævnets konklusion i forhold til rillerne må således helt åbenbart også gælde i forhold til den firkantede form, hvor rillerne er påført.

Det gøres af ovennævnte grunde gældende, at det midlertidigt registrerede mærke skal ophæves, da det er udelukket fra registrering jf. varemærkelovens § 14 stk. 1, litra a (tidl. § 2 stk. 2).

4. Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere §2, stk. 2, 2. led.)

Ankenævnet og Østre Landsret har konkluderet, at rillerne udgør en teknisk funktion. Det gøres gældende, at den firkantede form alene eller i kombination med rillerne tillige udgør en teknisk funktion.

En rektangulær form giver 90 graders hjørner. Rektanglet og firkanten er således de eneste former, som giver lige kanter og dermed den tekniske egenskab af lige endestykker, ergo vil denne grundform altid være teknisk betinget.

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.

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.

Der henvises i øvrigt til Intersnacks forklaring fra Jeanette Schletterer for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (dommens side 21):

”Såfremt Orkla opnår varemærkebeskyttelse, vil konsekvensen være, at alle andre aktører på markedet skal overveje, om de kan lave firkantede snacks og snacks med riller. Det vil udgøre en urimelig konkurrencefordel. Dertil kommer, at man ved produktion af ikke-firkantede snacks ofte får et spildprodukt, f.eks. ved udskæring af runde chips, som skal genanvendes/føres tilbage i produktionen. Det kan give problemer i forhold til kvaliteten af produktet mv., men det udgør også en urimelig fordel for Orkla, idet konkurrenterne vil være udelukket fra at anvende den mest effektive produktionsmetode.”

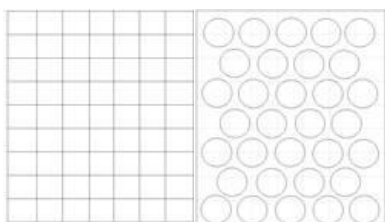
Der henvises endvidere til forklaringen fra Estrellas direktør, Dennis Lyngsøe for Sø- og Handelsretten i sag BS-9704/2020-SHR (dommens side 14):

”En ”Crinkle Square Pellet” er en generisk, firkantet pellet. Når man har med firkantede pellets at gøre, så kan man i første produktionsgennemløb udnytte hele dejen. Det er hans opfattelse, at produktionseffektiviteten reduceres med 30% ved fremstilling af runde pellets, idet dejen enten skal skæres eller standses ud, hvorefter den overskydende dej skal tilbage og reproduceres (add-back). Dejens kvalitet falder, når den skal reproduceres.”

Med henblik på at visualisere den overskydende dej henvises til sidste side i **bilag Adc. AR**.

Der henvises også til indhentet erklæring fra Intersnacks produktionsteam jf. bilag Adc. F

“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.”

Dette er nu også bekræftet gennem Orklas (KiMs) egen markedsføring fra september 2021, hvor Orkla har lanceret snack chipsen (det ansøgte mærke) i en ekstra stor version benævnt ”skovlen” jf. bilag Adc. AS samt nedenfor:



(”Sig goddag til dine 2 yndlingsnacks, som vi har gjort så store, at du kan skovle MEGA meget dip op med dem” – Orklas markedsføring på Facebook jf. bilag Adc. AS)

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 og er velegnet til dip.

Det må særligt i lyset af ovennævnte 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. 6 version 1 01/10/2017:

”I vurderingen af en EU-varemærkeansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i varemærkeforordningen skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket ”teknisk resultat”. Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter former eller andre egenskaber, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *yder størst styrke (firkantet form med riller)*
- *opbruger mindst materiale (firkantet form)*
- *sikrer hensigtsmæssig opbevaring eller transport.”*

(vores fremhævning)

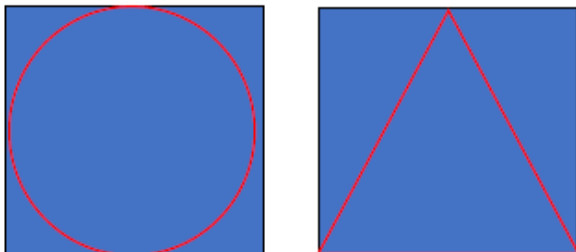
Den største styrke opnås ved en rillet firkantet form som også ses i Orklas egen markedsføring, da denne form er velegnet til dip og ikke knækker, hvor en firkantet form samtidig bruger mindst materiale i produktionen heraf.

Selv hvis Ankenævnet måtte nå frem til, at den firkantede form i sig selv ikke er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, vil denne form i kraft af, at rillerne har en teknisk funktion (som konstateret af Ankenævnet og Østre Landsret) og i kombination med rillerne udgøre en teknisk funktion.

Der skal også henvises til forklaringen fra Orklas marketingdirektør Lars Hørlyck Christensen for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (dommens side 19):

”Der er riller i KiMs Snack Chips, og rillerne øger det samlede areal. Krydderierne binder sig til arealet, og et større areal giver mulighed for, at en større mængde krydderier kan binde sig fast på hver enkelt KiMs Snack Chips.”

En firkantet/rektangulær form vil sammen med rillerne øge det samlede areal, hvorpå krydderiet kan binde sig fast, og vil i modsætning til f.eks. en rund eller trekantet form altid have et større areal;



Således forstærkes den tekniske effekt af rillerne ved netop en firkantet form og derfor kan man ikke umiddelbart adskille disse i forhold til den tekniske effekt. Idet rillerne udgør et teknisk resultat vil den firkantede form i kombination med rillerne nødvendigvis også udgøre en registreringshindring, da denne form er nødvendig for at opnå 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.

Såfremt Orkla 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, 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 registrering med henvisning til varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2, 2. led.).

--o0o--

Det bemærkes for god ordens skyld, at det er tilstrækkeligt, at blot én af registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2 stk. 2) finder anvendelse jf. C-205/13 (Trip p Trapp) præmis 38-40.

”Således kan et tegn, der udelukkende består af varens udformning eller af en grafisk gengivelse af denne form, ikke registreres som varemærke, såfremt et enkelt af kriterierne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), er opfyldt (domme Philips, EU:C:2002:377, præmis 76, og Benetton Group, C- 371/06, EU:C:2007:542, præmis 26, tredje tankestreg)”

På den skitserede baggrund ovenfor kan mærket i denne sag derfor nægtes registrering med henvisning til både varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og litra b, eller blot én af disse registreringshindringer.

5. Særpræg

Da det ansøgte varemærke er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 14 stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2), og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, skal Ankenævnet ikke forholde sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Det er ikke muligt at indarbejde en produktudformning, som ikke kan registreres i henhold til varemærkelovens § 14 stk. 1 (tidligere § 2, stk. 2.). Der henvises herom til præmis 43 og 44 i Bang & Olufsen sagen, T-508/08.

Såfremt Ankenævnte måtte finde, at det ansøgte mærke ikke er omfattet af registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 stk. 1. (tidligere § 2, stk. 2) gøres gældende, 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. Henset til at det ansøgte 3D mærke ikke afviger betydeligt fra normen kan det under alle omstændigheder ikke registreres.

Intersnack fastholder og henviser til samtlige anbringender om manglende særpræg i Intersnacks påstandsdokument af 1. juni 2022 s. 25-32 i Østre Landsrets sag BS-19068/2020-OLR.

...”

Udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 1. juni 2023

I brev af 1. juni 2023 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”...



Vedrørende mærket

Som svar på Ankenævnets brev af 1. maj 2023 skal styrelsen udtale følgende:

Østre Landsret har ved dom af 11. juli 2022 hjemvist sagen til Ankenævnet, idet Østre Landsretten bl.a. udtaler, at

- det ved en simpel visuel analyse af Orklas tredimensionelle mærke fremstår åbenbart, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form,
- der ikke er fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter mærkets øvrige træk; farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn,
- der ikke er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af dels rillernes funktion, dels at den rillede udformning følger af varens egen karakter,
- der ikke er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion,
- der ikke er grundlag for at fastslå, at kendetegnets udformning tilfører varen væsentlig værdi, og
- hverken Ankenævnet eller Patent- og Varemærkestyrelsen har taget stilling til, om den firkantede form følger af varens egen karakter eller om mærket mangler særpræg, hvorfor sagen er hjemvist med henblik på Ankenævnets stillingtagen hertil.

Indehaver, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, har i brev af 27. september 2022 anmodet Ankenævnet om at hjemvise sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ankenævnet har imidlertid ikke umiddelbart imødekommet anmodningen, men har i stedet anmodet styrelsen om en udtalelse i sagen.

Styrelsen skal på denne baggrund først og fremmest bemærke, at det fortsat er styrelsens opfattelse, at det angrebne mærke er omfattet af bestemmelsen i den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 (svarende til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1).

Selvom Østre Landsret i sin afgørelse fastslog, at den firkantede form på den omhandlede snack udgør et af mærkets væsentlige kendetegn, og at der ikke var fornødent grundlag til at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion, så udelukkede Østre Landsret ikke derved, at denne form kan følge af varens egen karakter.

Det er efter styrelsens opfattelse under sagens behandling dokumenteret, at pellets til brug for produktion af de i denne sag omhandlede produkter, produceres af adskillige producenter i netop den form, som vil føre til et snackprodukt med det udseende, som det omhandlede mærke har.

Denne dokumentation understøttes efter styrelsens opfattelse også af oplysningerne i sagen om de produktionsmæssige fordele, som de firkantede pellets kan have, når der produceres pellets til brug for produktion af snackprodukter, idet netop sådanne fordele skaber formodning for, at producenter af pellets til brug for produktion af snackprodukter generelt set vil se en fordel i at have firkantede pellets som en del af deres produktsortiment.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at netop den form for pellets, der anvendes til produktion af de i denne sag omhandlede snackprodukter, har karakter af et generisk produkt, dvs. et pelletprodukt med en generisk form.

Endvidere er det under sagen fastslået af Ankenævnet og stadfæstet af Østre Landsret, at rillerne i mærkets form følger af varens egen karakter.

Styrelsen finder det på denne baggrund antageligt at fastslå, at de væsentlige kendetegn i mærkets form, nemlig den firkantede form og rillerne, i sin helhed følger af varens egen karakter, idet den firkantede form på det omhandlede mærke blot er en uundgåelig følge af formen på den generiske pellet, der anvendes i produktionen af snackproduktet, ligesom det allerede er fastslået, at rillerne følger af varens egen karakter.

Såfremt Ankenævnet ikke er enig med styrelsen heri, skal styrelsen dernæst bemærke, at styrelsen er af den opfattelse, at mærket er uden iboende særpræg. Dels består mærket af en firkantet grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra andre produkter på markedet, der også sædvanligvis er givet en grundform, og dels består det af riller, der i sig selv har en teknisk funktion, og som følger af varens egen karakter. Disse elementer kan således hverken i sig selv eller i kombination forlene mærket det til registrering fornødne særpræg.

Mht. mærkets indarbejdelse skal styrelsens bemærke, at det under hensyn til de oplysninger og det dokumentationsmateriale, der er fremkommet under denne sag, er åbenbart, at styrelsens vurdering af mærkets indarbejdelse i 2015 er sket på et ufuldstændigt grundlag.

Under hensyn til netop de forhold, at formen på det omhandlede mærke ikke alene er fremkommet under anvendelse af et generisk produkt, men tillige udgør en grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra de grundformer, som i øvrigt anvendes på markedet for snackprodukter, og de øvrige formelementer i mærket er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, ligesom de følger af varens egen karakter, finder styrelsen, at der må stilles strenge krav til beviset for, at formen i omsætningskredsens bevidsthed er blevet et kendetegn for indehaver, jf. hertil U.2010.1979 H.

Selvom det under sagen fremlagte dokumentationsmateriale viser et ikke-ubetydeligt kendskab til mærket inden for den relevante omsætningskreds, et ikke-ubetydeligt salg og en ikke-ubetydelig markedsføring – også forud for ansøgningens indgivelse – er det styrelsens opfattelse, at denne dokumentation ikke står mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket.

Med disse bemærkninger skal styrelsen henstille til Ankenævnet at træffe afgørelse om, at registreringen VR 2015 00323 ophæves, idet mærket udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, jf. den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 (svarende til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra a).

...”

Kommentarer til styrelsens udtalelse fra klager af 7. juli 2023

I brev af 7. juli 2023 kommenterede BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”...

ORKLAS INDLÆG AD PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSENS INDLÆG AF 1. JUNI 2023 – sagsnr.: AN 2022 00019

1. INDLEDNING

1.1 Sagens hovedspørgsmål for Ankenævnets videre behandling

Østre Landsret har i sin dom af 11. juli 2022 (BS-19068/2020) bl.a. konkluderet, at KiMs Snack Chips’ firkantede form udgør et væsentligt kendetegn samt, at den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion (dommen, s. 76, sidste afsnit):

”Af Ankenævnets begrundelse fremgår, 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”. Efter begrundelsens ordlyd kan det ikke udelukkes, at Ankenævnet fejlagtigt har lagt vægt de øvrige træks tekniske funktion ved vurderingen af, hvorvidt de hver især udgør et væsentligt kendetegn. Landsretten finder endvidere, at det ved en simpel visuel analyse af Orklas tredimensionelle mærke fremstår åbenbart, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form. At den firkantede form er et væsentligt kendetegn ved mærket, bestyrkes i øvrigt af den for landsretten indhentede markedsundersøgelse og af skønsmandens forklaring.”

Med henvisning Østre Landsrets dom, har Patent- og Varemærkestyrelsen (”PVS”) i sit indlæg af 1. juni alene forholdt sig til disse to spørgsmål, nemlig dels om KiMs Snack Chips’ firkantede form følger af varens egen karakter og dels, om KiMs Snack Chips savner særpræg.

Dette indlæg vil derfor tilsvarende begrænse sig til PVS' behandling af disse to spørgsmål i indlægget af 1. juni 2023, idet spørgsmålet, om den firkantede form følger af varens egen karakter eller ej, behandles under punkt 2 og spørgsmålet om særpræg under punkt 3.

2. SPØRGSMÅLET OM KIMS SNACK CHIPS' FIRKANTEDE FORM FØLGER AF VARENS EGEN KARAKTER

2.1 Regelgrundlaget

Der kan ikke stiftes varemærkeret, hvis tegnet falder ind under en af undtagelserne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2):

”Endvidere kan følgende ikke registreres:

1) Tegn, som udelukkende består af

a) formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter,

b) [udeladt – ikke behandlet af PVS]

c) [udeladt – ikke behandlet af PVS].

Bestemmelsen har karakter af en undtagelse fra hovedreglen om, at alle tegn, der kan gengives grafisk (og som har særpræg; iboende eller opnået ved indarbejdelse), kan udgøre varemærker. Da der er tale om en undtagelse, skal reglen fortolkes indskrænkende. Dette er også gjort gældende af Ankenævnet i forbindelse med sagens behandling for såvel Sø- og Handelsretten som Østre Landsret, jf. eksempelvis Ankenævnets påstandsdokument af 1. juni 2022 for Østre Landsret, hvor Ankenævnet tilkendegav følgende (s. 4):

”Da der er tale om en undtagelse til det grundlæggende princip i dagældende varemærkelovs § 2, stk. 1, hvor alle tegn, der kan gengives grafisk, og som har særpræg, kan beskyttes som varemærker, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, jf. også "udelukkende" i bestemmelsen.”

Dette bør Ankenævnet ligeledes lægge til grund i denne sag.

2.2 PVS' standpunkt i forhold til påstanden om, at den firkantede form følger af varens karakter

PVS' standpunkt (jf. indlægget af 1. juni 2023, s. 2, afsnit 2-7) kan opsummeres således:

- i) Østre Landsrets stadfæstelse af, at den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion, udelukker ikke, at den firkantede form alligevel kan følge af varens karakter (afsnit 2);
- ii) ”Adskillige producenter” fremstiller firkantede pellets, der svarer til de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra (afsnit 3);
- iii) Firkantede pellets kan have ”produktionsmæssige fordele” (afsnit 4);
- iv) På basis af afsnit 3 og 4 er de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra, ”et pelletprodukt med en generisk form” (afsnit 5); og
- v) Fordi Østre Landsret har stadfæstet, at rillerne følger af varens egen karakter (afsnit 6), er det ”antageligt at fastslå”, at de væsentlige kendetegn i mærket (rillerne og den firkantede form) samlet set ”følger af varens egen karakter” (afsnit 7).

I det følgende tilbagevises de enkelte led i PVS' argumentationsrække med henvisning til ovenstående punkter i)-v).

Ad i) - Østre Landsrets stadfæstelse af, at den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion, udelukker ikke, at den firkantede form alligevel kan følge af varens karakter (afsnit 2)

Vurderingen af, om en given form følger af varens karakter, skal afgøres efter undtagelserne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2).

Denne bestemmelse skal ifølge Domstolens afgørelse i C-205/13 (Hauck) forstås således, at den angår udformninger, der er væsentlige og som er ”knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer” (præmis 27).

Schovsbo og Rosenmeier m.fl., Immaterialret, s. 504 fremhæver, at:

”Det kan være svært at angive sådanne elementer abstrakt, men hvis man tager udgangspunkt i Tripp Trapp-stolen (som EU-dommen angik), så kunne et eksempel nok være de formgivningsmæssige træk, som følger af stolens type som en stol, som kan »vokse med barnet« (dens »generiske funktion«). Tanken er altså her, at varemærkeretten til Tripp Trapp-stolen ikke må blive så bred, at den forhindrer andre virksomheder i at tilbyde deres version af en sådan stol, som et alternativ til Tripp Tripp-stolen.”

Det afgørende moment i forhold til denne – snævre – undtagelse (som kun angår varens karakter), knytter sig altså til udformningens ”generiske funktion”. Hensynet bag reglen må forstås sådan, at denne undtagelse har til formål at sikre, at konkurrenter ikke afskæres fra at tilbyde en anden funktionelt ligearteret version af et givent produkt. Der er med andre ord tale om en undtagelse møntet på varemærkere registrering af funktionelle, dvs. tekniske træk.

Allerede fordi Østre Landsret har stadfæstet, at den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion, må det af de anførte årsager følge, at det har formodningen imod sig, at den firkantede form i det hele taget *kan have* nogen ”generisk **funktion**”, navnlig når der ikke foreligger bevisligheder til støtte for, at den firkantede form skulle have en ”generisk funktion”.

Ad ii) - ”Adskillige producenter” fremstiller firkantede pellets, der svarer til de firkantede pelets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra (afsnit 3)

Denne – uunderbyggede – antagelse hos PVS er faktisk forkert.

Det er ikke muligt at udlede af PVS’ udtalelse, hvilke faktuelle oplysninger PVS har lagt til grund. Dette er i sig selv en væsentlig mangel og i strid med forvaltningsretlige principper (herunder magtfordretningslæren), fordi det reelt forhindrer Orkla i at blive hørt på et oplyst grundlag.

PVS’ fejlagtige antagelse er i åbenbar strid med sagens dokumenter, som tværtimod viser, at der kun var ét relevant pelletprodukt på det danske marked (som i sagens natur var det eneste relevante marked) på ansøgningstidspunktet, og at dette pelletprodukt blev tilvejebragt efter nøje instruktion fra Orkla såvel med hensyn til konsistens som fremtoning.

Det er uklart, hvad PVS bygger sin fejlagtige antagelse på, men det er nærliggende at antage, at PVS har lagt indsigers oplysninger til grund. Indsiger har imidlertid aldrig dokumenteret, at der på ansøgningstidspunktet (eller senere) fandtes tilsvarende pelletprodukter på det danske marked, indsigers oplysninger går alene på en række udenlandske markeder. (Indsigers bilagsmateriale på dette punkt er under alle omstændigheder dateret *efter* ansøgningstidspunktet og *efter* PVS' ophævelse af det ansøgte mærke d. 1. februar 2017, hvorefter konkurrenter, herunder indsiger, har haft en interesse i at gå på markedet).

Det er også misvisende, at PVS har henvist til "*markedet for pellets*". Pellets er halvfabrikata, som ikke sælges til forbrugere, men udelukkende til erhvervsdrivende med henblik på videre forarbejdning. Det ansøgte mærke er da også ansøgt for varer i klasse 29, "*Chips på basis af kartofler*." Markedet for pellets er derfor under alle omstændigheder irrelevant for vurderingen af, om det ansøgte mærke er omfattet af den påberåbte registreringshindring. Dette følger også af PVS' egne retningslinjer [fodnote 1: <https://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/ah/form,-der-foelger-af-varens-egen-karakter,-noedvendig-for-at-opnaa-et-teknisk-resultat-eller-giver-vaesentlig-vaerdi/varens-egen-karakter.aspx>]:

"Baggrunden for registreringshindringen er, at en erhvervsdrivendes eneret til disse egenskaber vil gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der er brugbar for anvendelsen af de nævnte varer. Derfor finder registreringshindringen alene anvendelse, hvis der er tale om væsentlige egenskaber, som forbrugeren kan efterspørge i konkurrenters varer, der skal opfylde samme funktion. Det vil sige, at en snack som anført ovenfor ikke skal ses i forhold til enhver anden vare eksempelvis legetøjsmad, men alene konkurrenters varer, som opfylder samme funktion." [Understreget].

Det er i øvrigt aldrig dokumenteret, at "*adskillige producenter*" fremstiller firkantede pellets, der svarer til de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra.

[Forretningshemmelighed 4]

Ankenævnet bør allerede af denne årsag lægge til grund, at det ansøgte mærke netop ikke afbilder et halvfabrikata i form af en generisk pellet (eller markedsstandard), men tværtimod

gengiver et færdigt chips-produkt i form af en specialfremstillet KiMs Snack Chips - fremstillet ud fra en pellet, som (i dag) Orkla har - og på ansøgningstidspunktet havde - enerettigheder til i forhold til det danske marked.

Ad iii) – Firkantede pellets kan have ”produktionsmæssige fordele” (afsnit 4)

Indsiger har hævdet, at den firkantede pellet-form angiveligt skulle give en bedre udnyttelse af råvaren (dejen), fordi man kan udrulle en plade af dej og udstanse firkanterne side om side således, at der vil forekomme et minimalt overskud (læs: spild) af dej under produktionen. (Det bemærkes, at en sådan såkaldt ”*sheeting*”-fremstillingsproces i øvrigt ikke giver den karakteristiske krumning, som indgår i det ansøgte mærke. I en såkaldt ”*sheeting*”-fremstillingsproces skal krumningen af den udstansede pellet altså laves efterfølgende – dvs. en produktionsmæssig *ulempe*).

”*Sheeting*” er imidlertid ikke relevant for den pellet, som Orkla benytter, allerede fordi Orklas pellet fremstilles ved hjælp af *ekstrusion*, dvs. dejen forbehandles og presses ud gennem et endestykke med et antal studser, som giver en pellet med en bevidst valgt form, der afskæres i en bestemt længde samtidig med, at krumningen skabes (altså produktionsmæssige fordele i forhold til ”*sheeting*”). Dette er der redegjort for i Østre Landsrets dom i den fælles eksperterklæring fra Orkla (v/ Innovationschef Lone Andersen og produktionsudviklingstekniker Morten Vinther, se Østre Landsret dom, s. 7ff) samt vidneforklaringen fra Orklas Head of Consumer Marketing, Anders Hybholt (Østre Landsret dom, s. 40ff).

Ankenævnet bør være opmærksom på, at oplysningen om, at der til fremstilling af Orklas pellet benyttes ekstrusion, ikke er tilbagevist af indsiger, og derfor må oplysningen lægges til grund som faktum.

Det forhold, at Orklas pellet *kan* fremstilles – og faktisk *bliver* fremstillet – ved hjælp af ekstrusion dokumenterer, at der ikke er produktionsmæssige fordele ved at vælge den firkantede pellet-form frem for en anden pelletform.

Men selve fremstillingsmetoden er under alle omstændigheder uden betydning for vurderingen af, om udformningen opfylder en teknisk funktion. Det følger af C-215/14 (Kit

Kat) præmis 57, at varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii/varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b), skal fortolkes således, at bestemmelsen angår varens funktion, ikke fremstillingsmetoden. Dette må tilsvarende gælde i forhold til undtagelsens i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a) om ”varens egen karakter”.

Formålet med undtagelsesbestemmelsen i varemærkelovens § 2, stk. 2 er jo blot at undgå, at der tildeles et monopol på tekniske løsninger, som brugeren kunne tænkes at efterspørge i konkurrenternes varer, jf. C-299/99 (Philishave), præmis 78 og C-205/13 (Hauck), præmis 18. Og set fra forbrugers synspunkt er det ubestrideligt varens brugsegenskaber, der er afgørende, mens fremstillingsprocessen uden betydning, jf. Kit Kat, præmis 55.

Ankenævnet bør derfor lægge til grund, at der ikke er ført bevis for, at fremstilling af firkantede pellets ikke er forbundet med særlige produktionsmæssige fordele – og at dette under alle omstændigheder ifølge retspraksis ville være irrelevant i forhold til spørgsmålet om den firkantede form følger af varens karakter.

Ad iv) På basis af afsnit 3 og 4 er de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra, ”et pelletprodukt med en generisk form” (afsnit 5)

Som redegjort for under afsnit ii) og iii), er der netop ikke tale om, at de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra, skulle være ”et pelletprodukt med en generisk form”.

Tværtimod er der tale om en specialfremstillet pellet efter Orklas produktspecifikationer, og som (i dag) Orkla i sin tid var med til at udvikle og derfor erhvervede enerettigheder til. Ankenævnet kan således ikke lægge til grund, at der er tale om, at de firkantede, krumme pellets udgør en generisk form (eller markedstandard).

Det er i den forbindelse påfaldende, at PVS i sin udtalelse ikke har kunnet henvise til ét eneste relevant snackprodukt (på det relevante, danske marked), som på ansøgningstidspunktet lignede det ansøgte mærke, endsige kunnet pege på en ”markedstandard” for firkantede chips-produkter.

Ankenævnet bør derfor lægge til grund, at der ikke er først bevis for, at de firkantede pellets, som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra, er et ”pelletprodukt med en generisk form”.

Ad v) - Fordi Østre Landsret har stadfæstet, at rillerne følger af varens egen karakter (afsnit 6), er det "antageligt at fastslå", at de væsentlige kendetegn i mærket (rillerne og den firkantede form) samlet set "følger af varens egen karakter" (afsnit 7)

Som redegjort for (under ad i) ovf.) beror vurderingen af, om en given udformning følger af varens karakter på, om den omtvistede udformning tjener en "generisk funktion", og dette må i praksis forstås således, at det beror på, om den omtvistede udformning har en særlig, praktisk (teknisk) funktion, som forbrugerne kan efterspørge. Dette bekræftes af såvel Østre Landsrets som Ankenævnets og PVS' tidligere afgørelser:

- Østre Landsret konkluderede, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af, at rillerne har en teknisk funktion, og at rillernes udformning følger af varens egen karakter. Østre Landsret skelnede ikke bevismæssigt mellem, om der var ført bevis for rillernes tekniske funktion og/eller at rillernes udformning følger af varens egen karakter. Østre Landsret henviste blot til, at Orkla i sit markedsføringsmateriale havde anført, at rillerne hjælper til at binde krydderier og til patentskrifter, som angiver, at riller øger kartoffelchips' brudstyrke mv., og på den baggrund konkluderede Østre Landsret, at rillernes udformning følger af varens egen karakter (Østre Landsrets dom s. 77, 3. afsn.).
- Ankenævnet udtalte sig i sin kendelse af 21. marts 2018 om rillernes udformning følger af varens egen karakter:

"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 rilleudformning, vil medføre en sådan begrænsning, som om-talt i Tripp Trapp-dommen. Af denne

grund, er betingelserne for at anvende også denne del af § 2, stk. 2, opfyldt.”
[Understreget].

Ankenævnet lagde således vægt på, at der skal være tale om en ”*generisk funktion*” og bemærkede, at dette begreb omfatter en udformning med ”*brugsegenskaber*”, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer. Ankenævnet henviser i øvrigt til ”*de grunde, som er anført af styrelsen*”.

- Styrelsen anførte om rillernes funktion (afgørelse af 1. februar 2017 i indsigelsessagen):

”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 eneret 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. [Understreget].

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.”

De ”*brugsmæssige, generiske funktioner*”, som PVS henviste til som årsag til, at *rillerne* følger af varens egen karakter, er altså udelukkende konkrete praktiske funktioner. Men generiske funktioner, smag og konsistens, som PVS har lagt vægt på, er i sagens natur *irrelevante i forhold til den firkantede form*, som – ubestrideligt - ikke kan have udøve nogen som helst indflydelse på hverken smag eller konsistens i KiMs Snack Chips.

Det bemærkes, *ex tuto*, at PVS i øvrigt ikke er berettiget til at fortolke begrebet ”*en generisk funktion*” forskelligt alt efter, hvilken undtagelsesbestemmelse PVS påberåber sig. En sådan skiftende fortolkning må være udelukket, allerede fordi det fremgår af EUIPO’s retningslinjer for varemærker (Kapitel 4, afsnit 4.6.2), at den generiske funktion *knytter sig*

til varen, hvilket indebærer, at der *ikke kan* – som PVS ellers lægger op til – opereres med en dynamisk fastlæggelse af varens generiske funktion:

”Bortset fra "naturlige" og "regulerede" produkter skal alle former, som er iboende i sådanne varers generiske funktion eller funktioner, i princippet også nægtes registrering (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25). Domstolen har ikke givet yderligere vejledning om, nøjagtigt hvornår en form er iboende i varens generiske funktion(er).” [Understreget].

De citerede udtalelser fra henholdsvis Østre Landsret, Ankenævnet og PVS munder altså ud i, at *rillernes udformning* følger af varens karakter pga. rillernes praktiske – tekniske – funktion.

For så vidt angår spørgsmålet, om *den firkantede form* følger af varens karakter, må det på samme måde være afgørende, om den firkantede udformning har en *brugsmæssig* (læs: praktisk), generisk funktion.

Udgangspunktet for Ankenævnets behandling må herefter være, at Østre Landsret har konkluderet, at den firkantede udformning ikke har nogen teknisk funktion (dommen, s. 77, 4. afsnit). Spørgsmålet må derfor blive, om den firkantede udformning – til trods for, at den ikke tjener noget teknisk formål – alligevel kan siges at besidde en *brugsmæssig* (læs: praktisk), generisk funktion.

Bevisbyrden for, at den firkantede udformning har en *brugsmæssig* (læs: praktisk), generisk funktion må hvile på indsiger dels fordi der er tale om en undtagelsesregel og dels fordi, det må lægges til grund som udgangspunkt, at den firkantede udformning ikke har nogen teknisk funktion.

At indsiger har bevisbyrden for, at den firkantede udformning alligevel har en *brugsmæssig* (læs: praktisk), generisk funktion påhviler indsiger, er ligeledes lagt til grund af Østre Landsret (dommen s. 77, 4. afsnit).

Der er imidlertid overhovedet ikke fremlagt dokumentation af nogen art for, at den firkantede udformning skulle have en *brugsmæssig*, generisk funktion.

Under disse omstændigheder bør Ankenævnet lægge til grund, at den firkantede udformning ikke har nogen *brugsmæssig* (læs: praktisk), generisk funktion.

På denne - samlede - baggrund ses det ikke – med PVS' ordvalg - at være "*antageligt at fastslå*", at den firkantede form "*følger af varens egen karakter*" – tværtimod må det navnlig efter Østre Landsrets dom lægges til grund, at den firkantede form *ikke kan* følge af varens egen karakter.

2.3 PVS' standpunkt i forhold til påstanden om, at den firkantede form savner særpræg

PVS' standpunkt (jf. indlægget af 1. juni 2023, s. 2, afsnit 8-11) kan opsummeres således:

- vi) Mærket savner iboende særpræg, fordi den firkantede grundform "*ikke adskiller sig betydeligt fra andre produkter på markedet, der også sædvanligvis er givet en grundform*" (afsnit 8, 2. sætning, 1. led);
- vii) Rillerne har "*i sig selv en teknisk funktion, som følger af varens egen karakter*" (afsnit 8, 2. sætning, 2. led);
- viii) Henset til vi) og vii) kan hverken den firkantede form eller rillerne, i sig selv eller samlet, give iboende særpræg (afsnit 8, 3. sætning)
- ix) **Fordi** mærket kommer fra anvendelsen et generisk produkt (afsnit 10, 1. sætning, 1. led), og udgør en grundform, der ikke adskiller sig betydeligt andre snackprodukters grundform (afsnit 10, 1. sætning, 2. led), og de øvrige formelementer er nødvendige for at opnå en teknisk resultat og følger af varens karakter (afsnit 10, 1. sætning, 3. led), **så** må der stilles strenge krav til beviset for, at formen er blevet et kendetegn, "*jf. hertil U2010.1979H*" (afsnit 10, 1. sætning, 4. led).
- x) **Selvom** de fremlagte markedsundersøgelser dokumenterer et "*ikke-ubetydeligt kendskab*", et "*ikke-ubetydeligt salg*" og en "*ikke-ubetydeligt markedsføring*", **så** står dette "*ikke mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket*".

I det følgende tilbagevises de enkelte led i PVS' argumentationsrække med henvisning til ovenstående punkter vi)-x).

Ad vi) Mærket savner iboende særpræg, fordi den firkantede form "ikke adskiller sig betydeligt fra andre produkter på markedet, der også sædvanligvis er givet en grundform"
(afsnit 8, 2. sætning, 1. led)

Som redegjort for under pkt. ii) og iv) ovf. er antagelse om, at den firkantede form ikke adskiller sig betydeligt fra andre – tilsvarende – produkter på markedet ikke underbygget og i øvrigt heller ikke korrekt – tværtimod.

Derfor bygger på PVS' konklusion på en åbenbart forkert præmis, og Orkla gør overordnet gældende, at 3D-varemærket for produktet KiMs Snack Chips allerede havde opnået varemærkeretlig beskyttelse i kraft af *ibrugtagning* længe før ansøgningen om varemærkeregistrering blev indgivet samt, at varemærkeansøgningen opfylder betingelserne for (endelig) registrering, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2.

Ad vii) Rillerne har "i sig selv en teknisk funktion, som følger af varens egen karakter"
(afsnit 8, 2. sætning, 2. led)

Dette svarer til, hvad Østre Landsret har konkluderet i forhold til rillerne, men dette er i sig selv denne sag uvedkommende, fordi denne sag *ikke* angår rillerne, men alene den firkantede udformning.

Ad viii) Henset til vi) og vii) kan hverken den firkantede form eller rillerne, i sig selv eller samlet, give iboende særpræg (afsnit 8, 3. sætning)

Som redegjort for, tager PVS fejl i forhold til såvel pkt. vi) som pkt. vii), og derfor er præmisserne for PVS' konklusion ligeledes forkert; de forhold som PVS lægger vægt på er irrelevante for så vidt angår spørgsmålet om det ansøgte mærke har iboende særpræg.

Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke gælder særlige *retlige* standarder for 3D-varemærker.

Det antages i almindelighed, at gennemsnitsforbrugeren - som udgangspunkt - ikke vil opfatte varens egen form som en oprindelsesangivelse, men derimod slet og ret som formgivning, og det antages derfor også – som udgangspunkt – at produktets udseende ikke giver *oprindeligt særpræg*. Dette er imidlertid kun et udgangspunkt.

Indsiger gjorde for Landsretten gældende, at der skal stilles særligt strenge krav til særpræg for 3D-mærker, således at kun de 3D-mærker, som:

”betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen, som kan opfylde en oprindelsesfunktion og 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”.

Dette synspunkt er udtryk for en overfladisk og tendentøs udlægning af EU-domstolens afgørelser – og i øvrigt i åbenbar strid med gældende ret. Det følger tværtimod af retspraksis, at der for så vidt angår vurdering af særpræg for 3D-varemærker for det første skal sondres mellem *faktiske forhold* og *retlige forhold*, og for det andet mellem *oprindeligt særpræg* og særpræg opnået igennem *indarbejdelse*.

For så vidt angår sondringen mellem *faktiske forhold* og *retlige forhold*, så er det et faktisk forhold, at det umiddelbart kan være vanskeligere at påvise, at et produkts udformning har særpræg. Dermed adskiller den faktiske vurdering af 3D-varemærker sig i nogen grad fra sædvanlige varemærker.

Men den retlige vurdering af særpræg for 3D-varemærker er fuldstændig den samme som for andre typer varemærker. Det vil sige, at hvis gennemsnitsforbrugeren opfatter mærket som en oprindelsesangivelse, så er det tilstrækkeligt til, at 3D-varemærket har fornødent særpræg.

Vurderingen af særpræg adskiller sig således kun i forhold til sædvanlige varemærkeformer ved, at der som udgangspunkt skal foreligge nogle omstændigheder, der taler for, at 3D-udformningen alligevel opfattes som et mærke af gennemsnitsforbrugeren. Dette følger af fast EU-Domstolspraksis, herunder bl.a. af EU-Domstolens afgørelse i C-53/01—C-55/01 (Linde), præmis 42:

”Endelig har Domstolen i Philips-dommens præmis 48 bemærket, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af en vares form, har fornødent særpræg, er de samme som dem, der gælder for andre typer varemærker. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), sonderer nemlig ikke mellem forskellige typer varemærker ved bedømmelsen af, om de har et fornødent særpræg.”

Der kan derfor heller ikke stilles andre (eller yderligere) retlige krav til 3D-varemærker i forhold til sædvanlige varemærker; Det kan eksempelvis ikke kræves, at produktet markedsføres uden anvendelse af figur- eller ordmærker, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-24/05 P (Storck), præmis 59, som anfører følgende:

”Et tredimensionalt varemærke kan følgelig i givet fald få fornødent særpræg ved brug, selv om det er anvendt sammen med et ordmærke eller et figur-mærke. Dette er tilfældet, når varemærket består af formen på en vare eller en vares emballage, og når varerne eller emballagen konsekvent er forsynet med det ordmærke, som de markedsføres under.”

Afgørelserne er omtalt i Schovsbo og Rosenmeier m.fl., s. 499, som redegør for forskellen mellem 3D-mærker og figur- og ordmærker:

”Særprægsbedømmelsen er som udgangspunktet den samme, uanset varemærkets art, jf. bl.a. EU-Domstolens dom af 8.4.2003 C-53/01-55/01 (Linde m.fl.) (præmis 42): Alle mærker er lige. I praksis er forholdet dog noget anderledes. Nogle mærker er med andre ord mere lige end andre. Dette har især betydning for utraditionelle varemærker så som varens udformning, farver o.lign. Forbrugerne opfatter således ofte slet ikke sådanne tegn som angivelser af varens oprindelse, men blot som en udformning af produktet. Særpræg forudsætter i den forbindelse, at formen eller farven af forbrugerne opfattes som en angivelse af produktets oprindelse. Det er således ikke tilstrækkeligt, at tegnet bruges som et mærke. Det skal også virke som et sådant; have »kendetegnsvirkning«.

Det afgørende i denne forbindelse er som altid gennemsnitsforbrugers opfattelse. Der kan ikke stilles krav om, at produktet skal være markedsført uden anvendelse af ord- eller figurmærker, se EU-Domstolens dom af 22.6.2006, C24/05 P (Storck), præmis 59 (om formen på et bolche) og i samme forbindelse C-353/03 af 7.7.2005, hvorefter særpræg kan erhverves også ved brug som en del af eller sammen med et registreret varemærke” [Understreget].

Dette forklarer også, hvorfor det er afgørende at sondre mellem oprindeligt særpræg og særpræg opnået igennem indarbejdelse.

Allerede fordi gennemsnitsforbrugeren - som udgangspunkt - opfatter produktudformninger som slet og ret udformninger og ikke kendetegn, vil 3D-varemærker typisk ikke besidde oprindeligt særpræg. Der skal mere til for, at et 3D-varemærket opnår særpræg. Dette ”mere” vil i praksis næsten altid være, at mærket igennem indarbejdelse opnår særpræg.

Men det kan også være, at en produktudformning afviger så betydeligt fra normen for den pågældende type produkter, at forbrugeren – undtagelsesvist – vil opfatte produktudformningen som et kendetegn (selv uden indarbejdelse, dvs. oprindeligt særpræg). I så fald er der tale som ”oprindeligt særpræg”. Det er den situation, EU-Domstolen udtaler sig om i C-238/06 P (Develey), præmis 81:

”Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 31, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 26).”

Der henvises endvidere til C-144/06 (Henkel II), præmis 36-37:

”36. Det fremgår også af fast retspraksis, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af selve varens udseende, har fornødent særpræg, ikke er forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker. Ved anvendelsen af disse kriterier skal der imidlertid tages hensyn

til, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udseendet af de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det (dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165, præmis 30, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 26 og 27).

Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (dom af 12.1.2006, sag 0173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 31, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 28). [Understreget].

Artikel 7, stk. 1, litra b, i forordning 40/94, som der henvises til i de to afgørelser fra Domstolen, er den tidligere varemærkeforordning, som har følgende ordlyd:

”1. Udelukket fra registrering er:

(...)

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg.”

Artikel 7 i den tidligere varemærkeforordning (forordning 40/94) indeholder i stk. 3 en regel, som angår mærker, der har opnået særpræg igennem indarbejdelse. Men det er ikke indarbejdede mærker, som EU-Domstolen i Henkel eller Develey udtalte sig om, men derimod ’oprindeligt særpræg’.

Artikel 7, stk. 3: ”Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.”

Schovsbo og Rosenmeier m.fl. redegør for praksis på området på s. 500-501:

*”For tredimensionale varemærker, som består af en vares udseende, for en todimensional gengivelse heraf eller for en emballage, hvis form er afhængig af den varer, som den omslutter, har EU-Domstolen således slået fast, at det kun er varemærker, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, der besidder oprindeligt særpræg, se bl.a. C-144/06 af 4.10.2007 (Hen-kel) (...) **Er tegnet - formen, farven mv. - mere almindelig, kræves altid indarbejdelse, se f.eks. dommen fra den svenske Patentbesvärsmått af 29.12.2005, NIR 2006/389, hvorefter indarbejdelse var lykkedes mht. Mag-lite lommelygten.**”*
[Understreget/Fremhævet].

Indsigers tidligere anbringende om, at et 3D-varemærke skal afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen for at opnå særpræg, er derfor alene relevant i forhold til vurderingen af *oprindeligt særpræg*. Synspunktet er - helt oplagt - *ikke* relevant i forhold til vurderingen af varemærker/tegn, der har opnået *særpræg ved indarbejdelse*.

Når et tredimensionelt varemærke opnår særpræg i kraft af indarbejdelse, går mærket fra blot at være en form, som forbrugerne har svært se som oprindelsesangivelse, til at udgøre en form med adskillelsesevne – og som dermed opfylder varemærkets grundlæggende funktion. Når et tredimensionelt varemærke én gang har opnået indarbejdelse, er det altså irrelevant, om mærkets enkelte elementer førhen savnede (oprindeligt) særpræg - helhedsbedømmelsen er afgørende.

Orkla gør gældende, at der i kraft af markedsundersøgelserne er påvist særpræg gennem indarbejdelse.

Orkla indhentede først en markedsundersøgelse udarbejdet af Dr. Anne Niedermann, en af Europas mest respekterede eksperter inden for varemærkeretlige markedsundersøgelser. Efter at have taget højde for den såkaldte ”*market leader*”-effekt, konkluderer Dr. Niedermann, at markedsundersøgelsen viser, at 3D-varemærket for Kim's Snack Chips genkendes af hele 45% af de adspurgte forbrugere inden for den relevante omsætningskreds, der har deltaget i markedsundersøgelsen således, at mærket angiver én (bestemt) kommerciel oprindelse, mens den tilsvarende andel for den samlede gruppe af adspurgte forbrugere var

43%. Og endelig konkluderer Dr. Niedermann, at disse procentsatser ”definitely” kan henføres til de særlige udformningsmæssige træk (“*design features*”) ved Kim's Snack Chips.

Disse andele bekræftes i øvrigt af syns- og skønsrapporten udarbejdet i februar 2022, hvor 43% af respondenterne svarede ”Kims” på spørgsmålet ”*Hvilket mærke eller hvilken producent laver chips med den viste udformning?*” Resultatet på 43% var således det samme i både 2017 og 2022.

Skønspersonen forklarede i øvrigt om de målte tal (se Østre Landsrets dom, s. 39n-40ø):

”Konklusionen på markedsundersøgelsen er som allerede nævnt, at der er en høj grad af genkendelighed af den firkantede chips, især blandt respondenterne med et stort forbrug af chips. Det er ikke et sædvanligt resultat. Tallet er både højt i absolut form og i forhold til de to andre chips.”

Uanset om Ankenævnet måtte nå frem til, at et ansøgte mærke har iboende særpræg, gør Orkla derfor gældende, at det i kraft i syns- og skønserklæringen og skønspersonens afhjæmning er godtgjort, at det ansøgte mærke har fornødent særpræg – i overensstemmelse med PVS’ oprindelige vurdering.

Ad ix) **Fordi** mærket kommer fra anvendelsen af et generisk produkt (afsnit 10, 1. sætning, 1. led), og udgør en grundform, der ikke adskiller sig betydeligt andre snackprodukters grundform (afsnit 10, 1. sætning, 2. led), og de øvrige formelementer er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og følger af varens karakter (afsnit 10, 1. sætning, 3. led), så må der stilles strenge krav til beviset for, at formen er blevet et kendetegn, ”jf. hertil U2010.1979H” (afsnit 10, 1. sætning, 4. led).

Som redegjort for under pkt. ii)-iv) ovenfor, har PVS hverken påvist, at de pellets som KiMs Snack Chips fremstilles ud fra, eller de færdige KiMs Snack Chips, skulle have en generisk grundform, der *ikke* adskiller sig betydeligt fra andre snackprodukters grundform. (Det eneste chips-produkt, der – tilnærmelsesvis – har en firkantet grundform er den såkaldte bacon-chips, hvis farve (lyserød/hvidstribet), form (aflang), tykkelse (markant tykkere) og overflade (uden riller) på ingen måde er forvekslelig med det ansøgte mærke).

Uanset om PVS måtte have ret i sin antagelse om, at *"de øvrige formelementer"* måtte være nødvendige for at opnå et teknisk resultat og følge af varens karakter, så ses der ikke at være hjemmel til på den baggrund at slutte (som PVS gør), at der må *"stilles strenge krav til beviset for, at formen er blevet et kendetegn"*.

PVS påberåber sig da tilsyneladende også udelukkende Højesterets afgørelse gengivet i U2010.1979H (Lotto).

Men denne dom fra Højesteret angik først og fremmest ikke et 3D-mærke, men derimod et ordmærke. Allerede af den årsag må Lotto-dommen tillægges en uhyre begrænset præjudikatsværdi i denne sag.

Men dertil kommer, at Lotto-dommen ikke angik iboende særpræg, men særpræg *qua* indarbejdelse i en situation, hvor ansøger, Danske Spil, havde haft monopol på spilleydelser, og der i øvrigt var tale om et ord, som havde en almindelig, udbredt betydning. Under de omstændigheder fastslog Højesteret, at der skulle mere til for at godtgøre særpræg *qua* indarbejdelse.

I forbindelse med en omtale af Lotto-dommen bemærker Schovsbo og Rosenmeier m.fl., i Immaterialret, s. 504, om denne særlige problemstilling bl.a. følgende:

"For helt almindelige ord vil det normalt være umuligt at opnå varemærkeret til en brug, som omfatter ordenes almindelige mening."

Det ansøgte mærke er imidlertid et 3D-mærke, som forestiller et produkt, der – som påvist – hverken er generisk eller udtryk for en markedsstandard – tværtimod – og derfor er Højesterets skærpelse af bevisbyrden i Lotto-sagen irrelevant i denne sag.

PVS har således ikke påvist et sikkert grundlag for, at der i denne sammenhæng skulle kunne stilles særligt strenge krav til beviset for, at det ansøgte mærke er blevet et kendetegn – hverken hjemmelmæssigt eller i retspraksis.

Ad x) Selvom de fremlagte markedsundersøgelser dokumenterer et "ikke-ubetydeligt kendskab", et "ikke-ubetydeligt salg" og en "ikke-ubetydeligt markedsføring", så står dette "ikke mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket".

PVS synes at anerkende, at hvis man ser bort fra et påstået friholdelsesbehov (som tilbagevises i det følgende), så dokumenterer de fremlagte markedsføringsundersøgelser (og vel navnlig syns- og skønsrapporten gengivet i se Østre Landsrets dom, s. 10ff og omtalt i Østre Landsrets præmisser, s. 76) indarbejdelse for det ansøgte mærke (se også pkt. viii) ovf).

Et varemærkeretligt friholdelsesbehov bunder typisk i hensyn til ansøgers konkurrenter, som ikke må afskæres fra at konkurrere på lige fod med ansøger, og ansøger må derfor ikke kunne monopolisere eksempelvis deskriptive betegnelser, tekniske funktioner, brugsegenskaber, som forbrugerne måtte efterspørge mv.

I denne forbindelse bør Ankenævnet først og fremmest notere sig, at en varemærkeret til det ansøgte mærke netop *ikke* vil forhindre konkurrenter i at tilbyde chips-produkter, der er

- gule/orange,
- krumme,
- lige så tykke som KiMs Snack Chips, eller
- rillede, hvis de eksempelvis er runde, ovale, femkantede, trekantede eller amorfe.

Konkurrenter vil kun kunne afskæres fra at markedsføre kombinationen af *samtlige* de fem elementer, der tilsammen er indarbejdet som varemærke for KiMs Snack Chips, og en varemærkeret vil selvfølgelig kun kunne håndhæves overfor konkurrenter, der anvender samtlige mærkets elementer – inklusiv den firkantede form.

At dette ikke er – og aldrig har været - noget problem for indsiger, fremgår af, at indsiger længe har fremstillet et i alle væsentlige henseender tilsvarende rillet chips-produkt, blot med en rund, krummet udformning:



Allerede fordi indsiger uden problemer har kunnet fremstille og markedsføre en direkte konkurrent til KiMs Snack Chips med en rund udformning i stedet for en firkantet udformning, ses der ikke at være noget friholdelsesbehov i forhold til den firkantede udformning *per se*.

Hertil kommer endvidere, at indsiger i en række tilfælde selv har ansøgt om – og opnået - immaterialretlig beskyttelse af grundformer (riller, cirkel, halvcirkel, oval med riller). Nedenfor ses eksempler på Indsigers registrering af riller som 3D varemærke, samt Indsigers, henholdsvis Estrellas, designregistreringer af en chips i halvcirkelform, rund form med riller samt oval og gul form med riller:

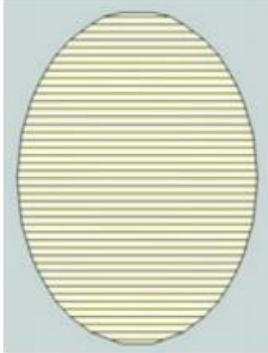
	Trade mark name	undefined
	Designated territory	LU,NL,BE
	Application number	808274
	Registration number	541420
	Trade mark status	Registered
	Trade mark type	3-D
	Applicant name	Intersnack Nederland B.V.
	Nice class	29,30
	Application date	21-12-1993
	Vienna code	08.01.10,08.07.08
	Opposition deadline	



Designated territory	LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,PL,PT,EM,GR,ES,NL,EE
Indication of the product	Snacks
Verbal element	-
Application number	003179589
Design number	003179589-0001
Registration number	003179589-0001
Design status	Registered and fully published
Owner name	INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG
Previous owner name	-
Representative's name	HARMSSEN UTESCHER
Designer name	-
Class	01.01
Filing date	08-06-2016
Registration date	08-06-2016
Publication date	21-06-2016
Expiry date	08-06-2021



Designated territory	UA,RS,ME,CH,MK,AL,BA,TR,MD,NO
Indication of the product	1.-17. Chips
Verbal element	-
Application number	D081735
Design number	D081735-0013
Registration number	D081735
Design status	Registered and fully published
Owner name	INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG
Previous owner name	-
Representative's name	Harmsen Utescher
Designer name	-
Class	01.01
Filing date	09-08-2013
Registration date	09-08-2013
Publication date	-
Expiry date	09-08-2023
Effective date	09-08-2013
Priority date	28-03-2013
End of deferment	-
Priority number	002211490
Priority country	EM
Exhibition priority	-

	Designated territory	TR
	Indication of the product	1.-2. Potato chips
	Verbal element	-
	Application number	DM-076999
	Design number	643882
	Registration number	-
	Design status	Registered and fully published
	Owner name	ESTRELLA MAARUD HOLDING AS
	Previous owner name	-
	Representative's name	-
	Designer name	Domantas Grigonis, c/o Estrella Maarud Holding AS, Drammensveien 127, N-0277 Oslo; Anders Per Andersson, c/o Estrella Maarud Holding AS, Drammensveien 127, N-0277 Oslo
	Class	01.01
	Filing date	11-01-2011
	Registration date	11-01-2011
	Publication date	-
	Expiry date	11-01-2016
	Effective date	11-01-2011
	Priority date	12-01-2011
	End of deferment	-
	Priority number	001804279
Priority country	EM	
Exhibition priority	-	

På denne samlede baggrund ses der heller ikke at være påvist noget friholdelsesbehov i forhold til det ansøgte mærkes firkantede form eller i andre henseender.

--oo00oo--

Afslutningsvis bemærkes, at PVS' anbringender til støtte for at nægte endelig registrering af det ansøgte mærke i det hele bør afvises som grundløse.

...”

Kommentarer til styrelsens udtalelse fra indklagede af 7. juli 2023

I brev af 7. juli 2023 kommenterede Advora advokatanpartsselskab på vegne af indklagede, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS, styrelsens udtalelse med følgende:

”...

RE: AN 2022 00019 (genoptagelse af AN 2017 00006) – Indsigers kommentar til udtalelse fra Patent og Varemærkestyrelsen

Patent og Varemærkestyrelsen har 1. juni 2023 udtalt sig i sagen. På vegne af indsigers, Intersnack Deutschland SE (tidligere Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG) og Estrella ApS (samlet Intersnack), skal vi fremkomme med følgende bemærkninger nedenfor.

Intersnack bemærker, at Patent og Varemærkestyrelsens bemærkninger overordnet er i overensstemmelse med Intersnacks tilsvarende argumenter, bilag og beviser som gjort gældende for Østre Landsret i sag BS-19068/2020-OLR, Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR samt Patentankenævnet i sag AN 2017 00006 og senest indlæg af 30. september 2022 til Ankenævnet i denne sag.

Der henvises overordnet til Intersnacks påstandsdokumenter og afsluttende indlæg i disse sager samt Intersnack seneste indlæg af 30. september 2022 til Ankenævnet i denne sag, hvilke anbringender og beviser gøres gældende for Ankenævnet.

Intersnack fastholder og tilslutter sig Patent og Varemærkestyrelsens bemærkninger nedenfor:

- 1. Det er efter styrelsens opfattelse under sagens behandling dokumenteret, at pellets til brug for produktion af de i denne sag omhandlede produkter, produceres af adskillige producenter i netop den form, som vil føre til et snackprodukt med det udseende, som det omhandlede mærke har.*
- 2. Denne dokumentation understøttes efter styrelsens opfattelse også af oplysningerne i sagen om de produktionsmæssige fordele, som de firkantede pellets kan have, når der produceres pellets til brug for produktion af snackprodukter, idet netop sådanne fordele skaber formodning for, at producenter af pellets til brug for produktion af snackprodukter generelt set vil se en fordel i at have firkantede pellets som en del af deres produktsortiment.*
- 3. Det er derfor styrelsens opfattelse, at netop den form for pellets, der anvendes til produktion af de i denne sag omhandlede snackprodukter, har karakter af et generisk produkt, dvs. et pelletprodukt med en generisk form.*

4. *Endvidere er det under sagen fastslået af Ankenævnet og stadfæstet af Østre Landsret, at rillerne i mærkets form følger af varens egen karakter.*
5. *Styrelsen finder det på denne baggrund antageligt at fastslå, at de væsentlige kendetegn i mærkets form, nemlig den firkantede form og rillerne, i sin helhed følger af varens egen karakter, idet den firkantede form på det omhandlede mærke blot er en uundgåelig følge af formen på den generiske pellet, der anvendes i produktionen af snackproduktet, ligesom det allerede er fastslået, at rillerne følger af varens egen karakter.*
6. *Mærket er uden iboende særpræg. Dels består mærket af en firkantet grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra andre produkter på markedet, der også sædvanligvis er givet en grundform, og dels består det af riller, der i sig selv har en teknisk funktion, og som følger af varens egen karakter. Disse elementer kan således hverken i sig selv eller i kombination forlene mærket det til registrering fornødne særpræg*
7. *Under hensyn til netop de forhold, at formen på det omhandlede mærke ikke alene er fremkommet under anvendelse af et generisk produkt, men tillige udgør en grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra de grundformer, som i øvrigt anvendes på markedet for snackprodukter, og de øvrige formelementer i mærket er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, ligesom de følger af varens egen karakter, finder styrelsen, at der må stilles strenge krav til beviset for, at formen i omsætningskredsens bevidsthed er blevet et kendetegn for indehaver, jf. hertil U.2010.1979 H.*

Patent og Varemærkestyrelsen kommenterer desuden på kendskabet til mærket:

Selvom det under sagen fremlagte dokumentationsmateriale viser et ikke-ubetydeligt kendskab til mærket inden for den relevante omsætningskreds, et ikke-ubetydeligt salg og en ikke-ubetydelig markedsføring – også forud for ansøgningens indgivelse – er det styrelsens opfattelse, at denne dokumentation ikke står mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket.

Intersnack er enig i, at den fremlagte dokumentation – såvel som mærket i sig selv - ikke står mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket. Intersnack er dog uenig i, at det fremlagte dokumentationsmateriale viser et ikke-ubetydeligt

kendskab til mærket inden for den relevante omsætningskreds, og en ikke-ubetydelig markedsføring – også forud for ansøgningens indgivelse.

Der er ikke i sagen fremlagt markedsføringsmateriale for mærket, hvorfor der ikke er noget grundlag for at konkludere, at der er sket en ikke-ubetydelig markedsføring.

I forhold til kendskab indenfor den relevante omsætningskreds forud for ansøgningens indgivelse, fremlagde Orkla en markedsundersøgelse dateret juli 2014 som Intersnack imødegik blandt andet med udtalelser fra analyseinstituttet Epinion og en markedsundersøgelse på en ostereje. Der henvises eksempelvis til pkt. 1 i Intersnacks indlæg af 29. maj 2015 til Patent og Varemærkestyrelsen herom.

Markedsundersøgelsen fra juli 2014 er efter Intersnacks opfattelse ganske mangelfuld, hvilket ydermere bekræftes af, at den ikke senere er blevet påberåbt af Orkla under sagen.

I stedet foretog Orkla en ny markedsundersøgelse i 2017 - efter ansøgningens indgivelse - og der henvises særligt til Intersnacks anbringender i forhold til den af Orkla fremlagte markedsundersøgelse fra 2017 samt syn og skøn fra Gallup jf. pkt. 2.2 - 2.4 i Intersnacks påstandsdokument for Østre Landsret af 1. juni 2022, hvori fastholdes, at undersøgelserne ikke kan bidrage til en kendetegnsfunktion. Ankenævnet skal i øvrigt ikke forholde sig hertil, og der henvises endvidere til pkt. 5 i Intersnacks indlæg af 30. september 2022.

--o0o--

Intersnack tilslutter sig afslutningsvist Patent og Varemærkestyrelsens bemærkning om, at registreringen VR 2015 00323 skal ophæves, idet mærket udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, jf. den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 (svarende til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra a).

...”

Anmodning om mundtlig forhandling

I brev af 10. juli 2023 anmodede BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab på vegne klager, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, om mundtlig forhandling. Ankenævnet imødekom anmodningen ved brev af 6. september 2023.

På baggrund af et forberedende møde af 26. september 2023 anmodede ankenævnet hver af parterne om at fremsende et indledende processkrift, der skulle indeholde parternes vurdering af, hvilke spørgsmål der skulle underkastes prøvelse.

På baggrund af parternes processkrifter af 10. oktober 2023 besluttede ankenævnet ved brev af 17. oktober 2023, at følgende spørgsmål skulle underkastes prøvelse:

1. Den firkantede form i forhold til varens egen karakter
2. Den firkantede form i forhold til teknisk resultat
3. Varemærkets særpræg

Ankenævnet fastsatte ved brev af samme dato frist for indlevering af sammenfattende processkrifter.

Sammenfattende processkrift fra klager af 27. november 2023

I brev af 27. september 2023 afgav BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, følgende sammenfattende processkrift:

”...

PÅSTAND

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal tillade foreløbig varemærkeregistrering VR 2015 00323 endeligt registreret for de ansøgte varer i klasse 29.

1. SAGENS CENTRALE SPØRGSMÅL

Den 23. januar 2015 afgjorde PVS, at KiMs Snack Chips [E378] havde særpræg og var indarbejdet for ”Klasse 29: Chips på basis af kartofler” [E168], og den 6. februar 2015 meddelte PVS, at KiMs Snack Chips ville blive registreret som 3D-varemærke [E170].

Intersnack nedlagde indsigelse mod registreringen, hvorefter PVS ophævede registreringen – efter at have anerkendt fornødent særpræg – fordi PVS mente, at KiMs Snack Chips var omfattet af registreringshindringen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2) [E172].

Efter at være blevet behandlet ved flere instanser bestemte Østre Landsret ved dom af 11. juli 2022, at sagen skulle hjemvises til Ankenævnet for Patenter og Varemærker (”Ankenævnet”), idet Landsretten fandt, at visse spørgsmål af central betydning for den retlige vurdering ikke var blevet behandlet i Ankenævnets eller PVS’ prøvelse af registrerbarheden af KiMs Snack Chips som et 3D-varemærke [E82f.].

PVS og Ankenævnet havde alene anset udformningens riller for at udgøre et væsentligt kendetegn ved KiMs Snack Chips og fundet, at rillerne tjener en teknisk funktion og følger af varens egen karakter. På denne baggrund afviste PVS og Ankenævnet at registrere 3D-mærket for KiMs Snack Chips, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b.

Østre Landsret fastslog imidlertid, at KiMs Snack Chips består af to væsentlige kendetegn: rillerne og *den firkantede form*. Derudover opretholdt Landsretten Ankenævnets og Styrelsens tidligere vurdering af, at rillerne og de øvrige kendetegn, herunder den firkantede form, ikke tjener nogen teknisk funktion.

Ankenævnet meddelte d. 17. oktober 2023 [E157], at Ankenævnets prøvelse er begrænset til tre spørgsmål, nemlig om

- i. den firkantede form udelukkende følger af varens egen karakter, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, dels
- ii. den firkantede form er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, og dels
- iii. KiMs Snack Chips besidder særpræg.

Orklas sammenfattende processkrift er derfor begrænset til disse tre spørgsmål.

Et tegn er – uanset særpræg - udelukket fra registrering som varemærke, hvis tegnet er omfattet af varemærkelovens § 14. Vurderingen af absolutte registreringshindringer i § 14 går således forud for bedømmelsen af tegnets særpræg.

Det er Orklas standpunkt, at betingelserne for endelig varemærkeregistring er opfyldt. KiMs Snack Chips' firkantede form følger ikke af varens egen karakter, og den firkantede form er ikke nødvendig for at opnå et teknisk resultat; derfor er det ansøgte mærke ikke omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1.

Udformningen af KiMs Snack Chips har i øvrigt iboende særpræg som ibrugtaget varemærke, og den intensive kommercielle anvendelse og udbredelse af KiMs Snack Chips i Danmark gennem årtier har under alle omstændigheder medført, at KiMs Snack Chips har opnået særpræg ved indarbejdelse på det danske marked.

Orkla gør på denne baggrund gældende, at Ankenævnet skal tillade KiMs Snack Chips endeligt registreret som 3D-waremærke for de ansøgte varer.

2. PARTERNE

2.1 Orkla

Orkla er et dansk selskab ejet af det svenske moderselskab, Orkla C&S FI Ab. Begge selskaber tilhører den norske Orkla-koncern. Orkla-koncernen er en førende nordisk leverandør af mærkevareprodukter til dagligvarehandelen, primært inden for fødevarer.

Orkla er indehaver af kendetegnet "KiMs", som både er Orklas binavn og et veletableret varemærke, der anvendes for Orklas chips-produkter, nødder og andre former for snacks.

Orkla har siden 1980'erne solgt og markedsført "KiMs Snack Chips" i Danmark, og KiMs Snack Chips har igennem mange år været et af bedst sælgende produkter af sin art i Danmark.

I 2021 udgjorde salget af KiMs Snack Chips lidt over 7 % af samtlige solgte chips-produkter på det danske marked [E46].

KiMs Snack Chips er kendetegnet ved en særegen firkantet, rillet og krum form, og Orkla har været alene på det danske marked med denne særlige chips-udformning siden lanceringen af KiMs Snack Chips i 1980'erne.

Orkla har gennem mere end 30 år arbejdet med markedsføringen af KiMs Snack Chips og med kendetegnet KiMs i en række fiktive universer, herunder universet "Chipskongen Jørgen", som Orkla markedsførte i bl.a. tv og på internettet i mere end 20 år.

KiMs og KiMs Snack Chips er formentlig nogle af de allerbedst kendte kendetegn for chips-produkter i Danmark i dag.

2.2 Intersnack

Indsigerne er koncernforbundne selskaber. Estrella er et dansk selskab, som omkring 2014 blev erhvervet af Intersnack International B.V., og Estrella sælger og markedsfører bl.a. forskellige chips-produkter i Danmark.

Estrella har tidligere markedsført og solgt et firkantet chips-produkt betegnet "Taffel Super Snacks" i Danmark. Som en direkte følge af en tidligere (hævet) forbudssag trak Estrella det firkantede chips-produkt fra det danske marked, og Taffel Super Snacks har i dag en rund grundform.

2.3 Produktionen af KiMs Snack Chips

KiMs Snack Chips er et kartoffelbaseret snackprodukt, som fabrikeres på baggrund af særligt fremstillede *pellets*.

Pellets er halvfabrikata, som indkøbes og bearbejdes af chips-producenten for at opnå det endelige chips-produkt. Den pellet, som anvendes til KiMs Snack Chips, er særligt udviklet efter specifikationer fra Orkla, jf. afsnit 2.4.

Intersnack har hævdet, at der angiveligt skulle være produktionsmæssige fordele ved den måde, hvorpå Orklas pellet fremstilles. Dette bestrides (se afsnit 3.2.2), idet der for fuldstændighedens skyld på dette sted redegøres for de to grundlæggende produktionsmetoder til pellets: *sheeting* og *ekstrusion*.

Ved *sheeting* rulles dejen ud i et fladt areal og stanses ud i den ønskede form (på samme måde som brunkager). Den fraskårede dej kan herefter genanvendes. *Sheeting* giver ikke den karakteristiske krumning, som eksempelvis kendetegner KiMs Snack Chips, og krumningen af ville derfor skulle tilføjes efterfølgende i et selvstændigt, ekstra produktionstrin – dvs. en produktionsmæssig ulempe.

Orklas pellet fremstilles derimod ved hjælp af *ekstrusion*, dvs. at dejen forbehandles og presses ud gennem et endestykke med et antal studser (på samme måde som vanillekranse), som giver pellets en bestemt, tilsigtet form, der afskæres i en bestemt længde, således at krumningen vælges samtidig [E466].

Denne særlige produktionsform i den fælles eksperterklæring fra Orkla v/Innovationschef Lone Andersen og produktionsudviklingstekniker Morten Vinther [E466ff.] samt i vidneforklaringen for Østre Landsret fra Orklas Head of Consumer Marketing, Anders Hybholt [E46ff.].

Oplysningen om, at der til fremstillingen af Orklas pellet rent faktisk benyttes *ekstrusion*, er i øvrigt ikke tilbagevist af Intersnack, hvorfor Ankenævnet bør lægge oplysningen til grund som faktum.

Under forarbejdningen af pellets sker der en frasortering af de pellets, som ikke opfylder Orklas præ-definerede krav til udformningen, jf. Raw Material Specification [E446f.].

Under sagen for Østre Landsret forklarede Head of Consumer Marketing i Orkla, Anders Hybholt, at Orklas udformningsmæssige krav er begrundet i, at KiMs Snack Chips skal være genkendelige [E47].

Udformningen af KiMs Snack Chips er således resultatet af bevidste, kvalitative valg og specifikke krav fra Orkla med det samlede mål at skabe en kendetegnsfunktion.

2.4 Udviklingen af Orklas pellet

[Historie 1]

Ankenævnet bør allerede af denne årsag lægge til grund, at det ansøgte mærke netop ikke afbilder halvfabrikata i form af en generisk pellet (eller markedsstandard), men tværtimod gen-giver et færdigt chips-produkt i form af en specialfremstillet KiMs Snack Chips, som er frem-stillet ud fra en pellet, som (i dag) Orkla har – og på ansøgningstidspunktet havde – enerettigheder til i forhold til det danske marked.

Selvom et tegn har kommerciel adskillelsesevne (særpræg), kan der ikke stiftes varemærkeret, hvis tegnet falder ind under undtagelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2) [MS14]:

”Endvidere kan følgende ikke registreres:

- 1) *Tegn, som udelukkende består af*
 - a. *formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter,*
 - b. *formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller*
 - c. *[ikke omfattet af Ankenævnets prøvelse]”*

Formålet med varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, er at opretholde en rimelig konkurrence ved at forhindre, at en varemærkeindehaver via varemærkeretten opnår et produktionsmonopol på almene funktioner ved en vare, og at varemærkeretten derved rækker ud over sin kendetegnsfunktion.

Dette er udtrykt i EU-Domstolens praksis om varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra e, der er implementeret ved varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, jf. eksempelvis C-205/13 (Hauck), præmis 19f. [MS475]:

”Det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, eller som giver varen en væsentlig værdi som omhandlet i denne

bestemmelses tredje led, er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes uden tidsbegrænsning til at gøre andre ret-tigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende.

[...] registreringshindringen i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), første led, har samme formål som det, der forfølges med denne bestemmelses andet og tredje led [...].”

EU-Domstolen har fastslået, at undtagelsesbestemmelsen udelukkende kan bringes i anvendelse, hvis tegnet består en to-trins-prøve, jf. senest C-237/19 (Gömböc), præmis 28 [MS512]:

”En korrekt anvendelse af denne registreringshindring indebærer, at den myndighed, der træffer afgørelse om en ansøgning om registrering som varemærke, for det første skal identificere det omhandlede tredimensionale tegns væsentlige kendetegn behørigt og for det andet skal afgøre, om disse kendetegn svarer til en teknisk funktion for varen (jf. analogt dom af 14.9.2010, Lego Juris mod KHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 68, 72 og 84, og af 10.11.2016, Simba Toys mod EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, præmis 40 og 42).”

Det første trin består i at fastlægge tegnets væsentlige elementer.

Det ansøgte mærke er karakteriseret ved KiMs Snack Chips’ farve, form, riller, krumning og tykkelse. Af disse kendetegn anså Østre Landsret i den afsagte dom såvel rillerne som den firkantede form som væsentlige kendetegn.

De væsentlige kendetegn ved KiMs Snack Chips er således endeligt fastlagt af Østre Landsret, og Ankenævnet skal derfor lægge Landsrettens vurdering til grund.

Det andet trin består derefter i at vurdere, om samtlige væsentlige kendetegn er omfattet af (mindst) én af følgende kategorier:

- 1) Udformningen følger af varens egen karakter, eller

- 2) Udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller
- 3) [Ikke omfattet af Ankenævnets prøvelse]

Et mærkeelement kan være omfattet af flere kategorier, men samtlige væsentlige kendetegn skal være omfattet af samme kategori. Dette er bekræftet af EU-Domstolen, jf. EUIPO's retningslinjer for varemærker del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 1 [MS840]:

”Når tegnets væsentlige egenskaber er blevet identificeret, skal det fastslås, om de alle falder ind under den pågældende begrundelse, som er angivet i artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen (14/09/2010, C-48/09 P, L-go brick, EU:C:2010:516, § 72). I denne henseende skal hver af de tre begrundelser anvendes uafhængigt af de andre. Hvis ingen af disse begrundelser finder fuld anvendelse på hele formen eller en anden egenskab, forhindrer de i tillæg hertil ikke registrering af tegnet (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Såfremt dele af formen eller andre egenskaber eksempelvis er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EU-varemærkeforordningen, og de resterende dele kun tilfører varerne væsentlig værdi i medfør af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i EU-varemærkeforordningen, udelukker ingen af disse to bestemmelser registreringen af formen eller andre egenskaber som et tegn.”

Kravet om, at registreringshindringen kun finder anvendelse, hvis tegnets væsentlige elementer ”udelukkende” er generisk eller teknisk betinget, er behandlet i både sag C-205/13 (Hauck) og C-48/09 P (Lego II), og denne retspraksis er sammenfattet i EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 1 [MS839]:

”Et tegn består ”udelukkende” af varens form eller andre egenskaber, når alle dens væsentlige egenskaber — det vil sige de vigtigste bestanddele — som følger af varernes egen karakter (artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i varemærkeforordningen), udfører en teknisk funktion (artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i varemærkeforordningen), eller tilfører varerne væsentlig værdi (artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i varemærkeforordningen). Tilstedeværelsen af en eller flere vilkårlige bestanddele af mindre betydning vil derfor ikke ændre konklusionen (18/09/2014,

C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). En indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen ville imidlertid ikke være berettiget, hvis det påberåbte tegn var en form eller en anden/ andre egenskab(er) kombineret med yderligere særpræg såsom ord- eller figurbestand-dele (der kunne betegnes som væsentlige egenskaber ved tegnet), da tegnet i sin helhed dermed ikke ville bestå udelukkende af en form eller en anden/andre egenskab(er) [...].”

Ifølge første trin skal afgørelsen af, om samtlige væsentlige kendetegn er brugsmæssigt eller teknisk betinget, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b (andet trin) foretages ved, at

- i. varens generiske (litra a), henholdsvis tekniske (litra b), funktioner identificeres, og derefter ved, at
- ii. de væsentlige mærkeelementers tilknytning til varens generiske og/eller tekniske funktioner vurderes.

Fordi varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, er en undtagelse fra hovedreglen om, at ethvert særpræget og gengiveligt tegn kan udgøre et varemærke, skal reglen fortolkes indskrænkende.

Dette blev også anført af Ankenævnet i sagerne for Sø- og Handelsretten og Østre Landsret, jf. bl.a. Ankenævnets indlæg for Sø- og Handelsretten [E282], hvori Ankenævnet anførte:

”Da der er tale om en undtagelse til det grundlæggende princip i § 2, stk. 1, hvor alle tegn, der kan gengives grafisk og som har særpræg, kan beskyttes som varemærker, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, jf. også ”udelukkende” i bestemmelsen.”

Denne indskrænkende fortolkning bør Ankenævnet ligeledes anlægge i denne sag.

3.1 Varens egen karakter

Det følger af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a [MS14], at der ikke kan registreres

”1) Tegn, som udelukkende består af a) formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter.”

Det nærmere indhold af bestemmelsen er uddybet i forslaget til afgørelse af sag C-205/13 (Hauck), punkt 55ff. [MS522] (og bekræftet i EU-Domstolens afgørelse af sagen), hvori generaladvokaten om varemærkedirektivets parallelle artikel 3, stk. 1, litra e, anfører, at registreringshindringen vedrører:

55. [...] [E]n udformning, hvis væsentlige egenskaber alle følger af den omhandlede vares karakter og dermed er betinget af den brugsmæssige funktion, som varen opfylder.

[...]

57. For så vidt som der her er tale om egenskaber, der har en væsentlig betydning for den omhandlede vares funktion, vil der også uden tvivl være tale om egenskaber, som brugeren vil kunne efterspørge i konkurrenternes varer. Ud fra en økonomisk synsvinkel er der tale om egenskaber ved udformningen, for hvilke der ikke findes et egnet alternativ af samme værdi (som har fuldstændig substituerbarhed).

58. Såfremt sådanne egenskaber var forbeholdt en enkelt erhvervsdrivende, ville det gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der var lige så brugbar. Dette ville føre til, at vare-mærkeindehaveren blev tildelt en betydelig fordel, hvilket ville have en negativ indvirkning på konkurrencestrukturen på det pågældende marked.

59. Henset til ovenstående betragtninger er der ingen tvivl om, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), første led, klart udelukker registrering af udformninger, hvis væsentlige egenskaber følger af den omhandlede vares funktion. Der kunne således f.eks. være tale om ben fæstnet til en horisontal plade for et bord eller en ortopædisk udformet sål med en v-formet rem for en badesandal. Imidlertid kan ovennævnte bestemmelse også have stor betydning ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan ske

registrering af varemærker, som består af mere komplekse produktudformninger, som f.eks. udformningen af skroget på et sejlskib eller propellen på et fly.”
[Understreget].

Afgørende er således, at udformningen udelukkende følger af varens brugsmæssige funktion, og at der ikke findes et egnet alternativ, idet varemærkeret til en sådan udformning ville tildele varemærkeindehaveren en urimelig konkurrencefordel.

Schovsbo m.fl. fremhæver i den forbindelse, at [MS 741]:

”Det kan være svært at angive sådanne elementer abstrakt, men hvis man tager udgangspunkt i Tripp Trapp-stolen (som EU-dommen angik), så kunne et eksempel nok være de formgivningsmæssige træk, som følger af stolens type som en stol, som kan »vokse med barnet« (dens »generiske funktion«). Tanken er altså her, at varemærkeretten til Tripp Trapp-stolen ikke må blive så bred, at den forhindrer andre virksomheder i at tilbyde deres version af en sådan stol, som et alternativ til Tripp Tripp-stolen.”

Det afgørende moment i forhold til denne – snævre – undtagelse (som kun angår varens karakter), knytter sig altså til udformningens ”generiske funktion”. Hensynet bag reglen må forstås sådan, at denne undtagelse har til formål at sikre, at konkurrenter ikke afskæres fra at tilbyde en anden funktionelt ligartet version af et givent produkt. Der er med andre ord tale om en undtagelse møntet på varemærkere registrering af funktionelle, dvs. tekniske træk.

Allerede fordi Østre Landsret har stadfæstet, at den firkantede form ikke har nogen teknisk funktion, må det af de anførte årsager følge, at det har formodningen imod sig, at den firkantede form i det hele taget *kan have* nogen ”generisk **funktion**”, navnlig når der ikke foreligger bevisligheder til støtte for, at den firkantede form skulle have en ”generisk funktion”.

Disse grundlæggende hensyn bag bestemmelsen bør være vejledende for Ankenævnets fortolkning.

3.1.1 ”Gængs udformning” af chips

Intersnack har i sit indlæg for Ankenævnet af 18. september 2023 hævdet, at Intersnacks fremlagte eksempler på baconchips og flæskesvær [E486, E495f, E511 og E524] angiveligt skulle vise, at ”den firkantede form er sædvanlig/generisk indenfor chips/snack markedet” [E138].

PVS vurderede i sin afgørelse af 2015, at KiMs Snack Chips kun kunne anses for indarbejdet for ”Klasse 29: Chips på basis af kartofler”. Det ansøgte mærke blev derimod ikke anset for indarbejdet for den bredere varekategori ”snacks”, hvorfor det relevante marked i vurderingen af KiMs Snack Chips bør afgrænses tilsvarende.

Baconchips og flæskesvær er ikke kartoffelbaserede chips-produkter, og allerede derfor er disse produkter ikke relevante for forholdene på markedet for KiMs Snack Chips.

En sædvanlig udformning er i øvrigt ikke ensbetydende med, at formen er generisk, idet en sædvanlig vareudformning kan være et udtryk for en markedstendens (og bundet til særprægsvurderingen), mens en generisk udformning er definerende for varen som sådan (og bundet til vurderingen af varens egen karakter).

Generaladvokatens eksempler (en banan, et bord og en badesandal) er alle karakteriseret ved, at der findes en *almindelig opfattelse* af disse varers udformning. Registreringshindringen omfatter således udformninger, der er *gængse* og *beskrivende* for den pågældende varetype, pkt. 48, *ibid.* [MS521]:

”48. Ifølge det andet standpunkt, der er støttet på en vid fortolkning, omfatter den omhandlede hindring – for så vidt angår samtlige varer – den mest gængse udformning, som mest nøjagtigt gengiver selve karakteren af den omhandlede vare (18). Der er her tale om tegn, som er typiske inden for den omhandlede semantiske kategori, dvs. tegn, som henviser til de forestillinger, som kundekredsen gør sig om den omhandlede vares væsentlige egenskaber. Forbuddet mod registrering omfatter udelukkende den omhandlede vares egenskaber inden for kategorien (de generiske egenskaber), dvs. dem, der følger af varens funktion. Derimod vedrører forbuddet ikke den omhandlede vares særegne egenskaber eller dem, der følger af en særlig anvendelse af denne vare (19).” [Understreget].

Som dokumenteret af Intersnack kan – og bliver – chips på det danske marked udformet i utallige variationer, jf. [E490ff.]. Selvom markedsbetragtninger reelt henhører under vurderingen af mærkets særpræg, jf. afsnit 4, indikerer dette, at der næppe findes en ”gængs” eller ”generisk” udformning af chips – som i givet fald måtte være oval i overensstemmelse med den traditionelle opfattelse af et chips-produkt som i bund og grund en skiveskåret kartoffel.

Det fremgår - som beskrevet - af Orklas Raw Material Specification, at udformningen af KiMs Snack Chips er resultatet af udvalgte, kvalitative kriterier for specifikke fordelementer, herunder længde, tykkelse, vægt, krumning, overflade og farve, og at KiMs Snack Chips fremstilles ved *ekstrusion* af en *dej* – ikke af en skiveskåret, rå kartoffel [E442].

Derimod fremgår det af bilag AG [E512 og E514ff.], at produkter som saltstænger og nøddesnacks ikke varierer i udformning. Formen af disse produkter følger definatorisk (saltstang) eller naturligt (nødder) af produktet selv, dvs. af *varens egen karakter*.

Den firkantede udformning af KiMs Snack Chips er således hverken brugsmæssigt betinget eller alment beskrivende for kartoffelchips som varekategori.

3.1.2 Chips-produkters generiske funktioner

EU-Domstolen udtalte i sag C-205/13 (Hauck), at begrebet ”varens egen karakter” er knyttet til udformninger, hvis væsentlige egenskaber er nødvendige for varens generiske funktioner, jf. præmis 27 [MS476]:

”[R]egistreringshindringen i denne bestemmelse kan finde anvendelse på et tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer.”

Et mærke er imidlertid ikke opfattet af bestemmelsen, jf. præmis 22, *ibid.* [MS475], hvis

”et andet element, såsom et dekorativt eller kreativt element, der ikke er knyttet til varens generiske funktion, spiller en vigtig eller væsentlig rolle.”

PVS udtalte i sin indsigelsesafgørelse af 1. februar 2017 [E185], at:

”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 eneret til den bestemte rillede udformning vil føre til en begrænsning af konkurrenternes mulighed for al 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 indenfor rillede snackprodukter. ”
[Understreget].

Dette blev stadfæstet i rekursagen og gentaget af Ankenævnet for Sø- og Handelsretten, jf. Sø- og Handelsrettens dom [E286].

Da Østre Landsret ikke fandt grundlag for at tilsidesætte andre dele af Ankenævnets afgørelse end vurderingen af KiMs Snack Chips’ væsentlige kendetegn, må ovenstående vurdering – hvorefter smag og konsistens udgør de generiske funktioner ved et chips-produkt – lægges til grund.

I modsætning til det anførte om rillernes funktion for (øget) smag og (sprød) konsistens, er det vanskeligt at se, hvordan den geometriske form på et chips-produkt skulle kunne være knyttet til smag eller konsistens.

Formen på et chips-produkt, *in casu* KiMs Snack Chips, er et kreativt element, som en producent kan anvende med henblik på at adskille sit produkt fra andre chips-produkter.

Den firkantede form på KiMs Snack Chips har ingen forbindelse til chips-produktets generiske funktioner, og varemærkeret til KiMs Snack Chips vil således ikke forhindre konkurrenter i at tilbyde chips-produkter med samme smag og konsistens.

3.1.3 Pellets udgør ikke varen

Det følger af EU-Domstolens praksis, at vurderingen af varens egen karakter og generiske funktioner skal foretages ud fra forbrugernes synspunkt:

”[T]egn, som henviser til de forestillinger, som kundekredsen gør sig om den omhandlede vares væsentlige egenskaber.” (generaladvokatens forslag til afgørelse af sag C-205/13 (Hauck), pkt. 48 [MS521]). [Understreget].

”[T]egn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer.” (sag C-205/13 (Hauck), præmis 27 [MS476]). [Understreget].

”Set fra forbrugernes synspunkt er varens brugsegenskaber nemlig afgørende, og dens fremstillingsproces er uden betydning.” (sag C-215/14 (Kit Kat), præmis 55 [MS495]). [Understreget].

Afgørende er altså forbrugernes opfattelse af varen.

Intersnack har gjort gældende, at KiMs Snack Chips’ firkantede form følger af varens egen karakter, fordi formen er betinget af formen på pellets, og at vurderingen efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, ikke kan begrænses til det danske marked, *”da former og egenskaber er universelle”* [E138].

En sådan udstrækning af anvendelsesområdet har imidlertid ikke hjemmel i varemærkeloven, der angår *nationale* rettigheder og er begrænset til *dansk* territorium. Vurderingen af særpræg og forvekslingsrisiko skal foretages på baggrund af det danske marked, og det vil derfor være inkonsekvent i forhold til retsanvendelsen, hvis der ved vurderingen af registreringshindringer skulle anlægges en global betragtning.

Produkter fra andre markeder end det danske marked kan derfor ikke meningsfuldt inddrages i vurderingen under varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a.

Intersnacks vanskeligheder med at finde relevante, firkantede chips-produkter på det danske marked understøtter dog netop, at den firkantede form næppe er en gængs og beskrivende udformning af chips-produkter.

Intersnack har til støtte for sit synspunkt fremlagt en brochure fra GEA, som angiveligt fremstiller industrimaskiner til firkantede pellets [E883]. Dette skulle angiveligt udgøre dokumentation for, at firkantede snacks/pellets er almindelige i branchen, jf. Intersnacks indlæg af 30. september 2022 [E97].

Intersnacks fremhævede oplysninger om ekstrusion af firkantede pellets er imidlertid løsrevet fra deres rette sammenhæng [E883]:

“At this point the product is ready for cutting in any of three different ways:

- *Square/rectangular snacks: longitudinal cut made by a slitter cutter and cross-cut made by a rotary cutter.*
- *[forretningshemmelighed 5]*
- *Snacks with complex shapes containing holes inside: a punching system with a female/male mould is used.”*

De maskiner, som kan fremstille firkantede pellets – hvilket angiveligt skulle dokumentere, at firkantede pellets er en almindelig chips-udformning – kan således også fremstille ”complex shapes”, herunder fx bamsehoveder, mænd og 3D-pellets [E875].

Sådanne former har utvivlsomt særpræg, jf. EUIPO’s retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 3, pkt. 10.3, som fremhæver *”frosne grøntsager i form af en krokodille”* [MS804].

Den fremlagte brochure har således ingen bevisværdi ift. spørgsmålet om et chips-produkts egen karakter. Tværtimod understøtter sammenhængen, hvor den firkantede form præsenteres sammen med ”complex shapes”, at firkantede pellets/chips-produkter *netop er særegne*.

Det beror desuden på en fejlfortolkning af bestemmelsen, når Intersnack til støtte for den påståede betydning af pellets anfører [E138]:

”Alle former, som er iboende i sådanne varers generiske funktion eller funktioner, skal også udelukkes fra registrering jf. C-205/13 (Hauck) præmis 24 og 25.”

Isoleret set er synspunktet korrekt, idet enhver udformning, der udelukkende følger af varens generiske funktioner, er omfattet af bestemmelsen. Intersnack synes imidlertid at påstå, at pellets skal indgå i vurderingen, fordi de som halvfabrikata skulle være ”iboende” i det færdige chips-produkt.

En pellet er et element, der benyttes i fremstillingen af færdigvaren, *in casu* KiMs Snack Chips, jf. afsnit 2.3. Forbrugeren ser ikke den anvendte pellet ved indkøb af chips-produktet, og pellets er derfor uden betydning for vurderingen af (færdig)varens egen karakter. Dette følger også af PVS’ Guidelines for varemærker om varens egen karakter [E857]:

”Baggrunden for registreringshindringen er, at en erhvervsdrivendes eneret til disse egenskaber vil gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der er brugbar for anvendelsen af de nævnte varer. Derfor finder registreringshindringen alene anvendelse, hvis der er tale om væsentlige egenskaber, som forbrugeren kan efterspørge i konkurrenters varer, der skal opfylde samme funktion. Det vil sige, at en snack som anført ovenfor ikke skal ses i forhold til enhver anden vare eksempelvis legetøjsmad, men alene konkurrenters varer, som opfylder samme funktion.” [Understreget].

Pellets og chips-produkter er i sagens natur ikke konkurrerende varer, og de opfylder ikke samme funktion, idet pellets udelukkende sælges til erhvervsdrivende (B2B) med henblik på videre forarbejdning, mens chips-produkter sælges til forbrugere med henblik på umiddelbar konsumering.

Markedet for pellets er derfor irrelevant for vurderingen af, om den firkantede form af KiMs Snack Chips er omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a.

For god ordens skyld bemærkes, at varemærkeret til KiMs Snack Chips ikke vil give Orkla monopol på brugsmæssige egenskaber eller tekniske funktioner i chips-produkter. Det ansøgte mærke vil kun kunne forhindre andres brug af *samlige* mærkets bestanddele i forening i forhold til det konsumprodukt, som forbrugerne indkøber.

3.2 Teknisk funktion

Ifølge varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b [MS14], kan der heller ikke registreres

”[T]egn, som udelukkende består af [...] b) formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat [...]”

I C-48/09 P (Lego II), der omhandlede registrering af Lego-klodsen som et 3D-varemærke, udtalte EU-Domstolen, at lovgivers intention har været at begrænse registreringshindringen til tegn, hvis udformning udelukkende er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, fordi alle udformninger i en vis forstand er "funktionelle".

En form kan altså registreres, selvom den måtte være funktionel, så længe funktionen ikke *udelukkende* skyldes udformningen, jf. C-48/09 P (Lego II), præmis 48 [MS466]:

”For det andet vurderede lovgiver behørigt ved at begrænse registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 til tegn, som »udelukkende« udgøres af en udformning af varen, der er »nødvendig« for at opnå et teknisk resultat, 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 »nødvendig« 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.”

Ifølge EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 3 [MS844], skal begrebet "teknisk resultat"

”[...] fortolkes bredt og omfatter former eller andre egenskaber, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *yder størst styrke*
- *opbruger mindst materiale*
- *letter hensigtsmæssig opbevaring eller transport.”*

Ved denne vurdering er det afgørende, hvordan varen fungerer, men ikke hvordan den er fremstillet. Dette fremgår af Kit-Kat (C-215/14), præmis 57 [MS495], hvorefter

”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.”

Med henvisning til denne citerede praksis præciserede Ankenævnet, hvordan bestemmelsen skal fortolkes, og fandt herefter i afgørelsen af 21. marts 2018, at de øvrige kendetegn, herunder den firkantede form, var uden teknisk funktion [E190].

Intersnack har i sit indlæg for Ankenævnet af 30. september 2022, gjort gældende, at Landsrettens karakterisering af den firkantede form som et væsentligt kendetegn angiveligt skulle indebære en ændring af formens – manglende – tekniske funktion [E90]:

”[D]et [er] selvsagt ikke muligt at nå frem til, at den firkantede form er uden teknisk funktion, når Ankenævnet ikke først har vurderet den firkantede form som et væsentligt kendetegn [...]”

Hvorvidt formen eller en anden egenskab ved en vare er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, er en objektiv og teknisk vurdering, der kan foretages ved at inddrage eksperterklæringer, eventuelle patentregistreringer m.v., jf. C-237/19 (Gömböc), præmis 34 [MS513].

Den tekniske funktion af formen eller egenskaben ved en vare er således – faktisk set – uafhængig af, om dette træk – retligt set – anses for et væsentligt kendetegn ved mærket.

Det er Orklas standpunkt, at karakteriseringen af den firkantede form som et væsentligt kendetegn ikke skaber grundlag for, at Ankenævnet kan ændre sin vurdering af, at den firkantede form er uden teknisk funktion.

3.2.1 Chips-produkters "tekniske funktioner"

Som beskrevet forudsætter registreringshindringen ifølge EU-Domstolen, at det efter identifikation af mærkets væsentlige kendetegn skal efterprøves, "*om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion*", jf. C-48/09 P (Lego II), præmis 72 [MS72].

I sin afgørelse af 21. marts 2018 fandt Ankenævnet, at de væsentlige kendetegn ved KiMs Snack Chips alene bestod af rillerne, og at disse udførte en teknisk funktion i forhold til chips-produktets tekstur og sprødhed [E190].

Ankenævnet bør derfor lægge til grund, at de tekniske funktioner ved et chips-produkt er tekstur (styrke) og sprødhed (knasende effekt). Det er således disse funktioner, der skal holdes fri fra varemærkeretten og tilgængelige for konkurrenter, og som vurderingen under varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, skal angå.

Fordi Østre Landsret fandt, at den firkantede udformning også må anses for et væsentligt kendetegn, følger det af EU-Domstolens praksis, at den firkantede form skal være nødvendig for at inkorporere chips-produktets tekniske funktioner, for at undtagelsen finder anvendelse.

Det gøres gældende, at den firkantede form af KiMs Snack Chips ikke er nødvendig for chips-produktets styrke og sprødhed og i øvrigt ikke medfører nogen produktionsmæssige fordele.

3.2.2 Den firkantede form tjener ikke en teknisk funktion

I sin afgørelse af 21. marts 2018 fandt Ankenævnet, at ingen af de udformningsmæssige træk ved KiMs Snack Chips – ud over rillerne – tjener en teknisk funktion [E190]:

”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.”

Dette blev opretholdt af Landsretten, som – uagtet at Intersnack for Landsretten havde tilvejebragt både vidneudsagn og en eksperterklæring – fandt, at der var ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering [E83].

Der består som følge heraf en væsentlig formodning for, at den firkantede form af KiMs Snack Chips ikke har nogen teknisk funktion.

Ankenævnet har således allerede forholdt sig til, at den firkantede form er uden teknisk funktion, og der er ikke sidenhen fremlagt dokumentation, som modbeviser dette.

Orkla gør derfor gældende, at Ankenævnet ikke uden videre kan ændre sin retlige vurdering af formens manglende tekniske funktion.

Intersnack anførte i den tidligere sag for Ankenævnet, at den firkantede form angiveligt skulle være omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, med henvisning til, at der er tale om en geometrisk grundform, som er *”fordelagtig i både teknisk økonomisk og kapacitetsmæssig henseende”*. Intersnack hævdede [E342]:

”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 andet form. Man kan forme en lang stand og klippe den i den ønskede længde/firkanter uden overskudsmateriale

[...]

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.”

Synspunktet er ikke nærmere dokumenteret, og det er uklart, hvordan der skulle kunne være mindre overskudsmateriale ved at klippe en firkantet stang fremfor en rund stang, eller hvordan den firkantede form skulle give mere hårdhed og knasende effekt end en rund eller trekantet form, der er lavet på samme dej og tilberedt på samme måde.

Anvendelsen af en grundform kan heller ikke i sig selv begrunde, at udformningen skulle være teknisk, jf. BoA's afgørelse i sag R 1034/2019-4, præmis 53 [MS582]:

“In particular, there is no reason to consider the basic shape, i.e. the asymmetric form, ‘technical’ in any way.”

I sit indlæg af 30. september 2022 [E103] har Intersnack hævdet, at den firkantede form angiveligt skulle give det største overfladeareal. Synspunktet hviler imidlertid på en falsk præmis, idet Intersnack forudsætter, at den firkantede flade, som en rund eller trekantet chips skal udskæres fra, udgør en sammenlignelig firkantet chips.

Intersnack overser imidlertid, at de runde og trekantede chips i eksemplet består af mindre dej end den firkantede chips, hvorfor sammenligningen ikke repræsentativ. Hvis den anvendte dejmængde og -tykkelse derimod er ens, er overfladearealet det samme – uanset om chip-sen gøres rund, trekantet eller firkantet.

Argumentet om produktionsfordele ville desuden kun kunne have haft en mulig relevans for pellets, der fremstilles ved sheeting, hvor runde og ovale former opnås ved fraskæring, mens trekantede, firkantede og ottekantede kan udskæres uden fraskæring.

Som Orklas tidligere leverandør ved Intersnack positivt, at dette hypotetiske problem ikke er relevant for KiMs Snack Chips, der fremstilles ved ekstrusion, jf. afsnit 2.3. Det forhold, at Orklas pellet kan fremstilles – og faktisk bliver fremstillet – ved hjælp af ekstrusion, dokumenterer, at der ikke er produktionsmæssige fordele ved at vælge den firkantede pelletform frem for en anden pelletform.

I øvrigt er selve fremstillingsmetoden uden betydning for vurderingen af, om udformningen opfylder en teknisk funktion, jf. ovenfor. Formålet med undtagelsesbestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, er jo blot at undgå, at der tildeles et monopol på tekniske løsninger, som forbrugeren kunne tænkes at efterspørge i konkurrenternes varer, jf. C-299/99 (Philis-have), præmis 78 [MS243] og C-205/13 (Hauck), præmis 18 [MS475]. Og set fra forbrugers synspunkt er det ubestrideligt vares brugsegenskaber, der er afgørende, mens fremstillingsprocessen uden betydning, jf. Kit Kat, præmis 55 [MS495].

Intersnacks anbringende om, at den tillempede rektangulære form angiveligt skulle tjene et teknisk formål ved at sikre en smagsbindende effekt i kombination med sprødhed, knasende effekt, brudresistens, jævn, og ikke "udblæst" overflade og fasthed, er der ikke ført bevis for.

Som det fremgår af Orklas tekniske erklæring, afhænger sprødhed og knasende effekt navnlig af dejens sammensætning, forarbejdning (herunder stegning) og tykkelsen af den anvendte pellet [E466f.].

Den tillempede, rektangulære form har heller ikke nogen selvstændig betydning i forhold til brudstyrken [E466].

Det er nemt at forestille sig andre chips-udformninger med mere brudstyrke, eksempelvis de kegleformede Bugles® eller endda Intersnacks runde Taffel Super Snacks, som Orkla testede brudstyrken af, og som i flere tilfælde havde en større brudstyrke end KiMs Snack Chips, se Orklas erklæring [E469ff.].

KiMs Snack Chips' pellet er således ikke den form, som giver "mest styrke" (EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 6, pkt. 3 [MS844]).

Da den firkantede form ikke opfylder nogen teknisk funktion, finder registreringshindringen ikke anvendelse, jf. hertil C-48/09 P (Lego II), præmis 72 [MS468]:

"Som det blev anført i denne doms præmis 52, kan artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke anvendes, når ansøgningen om registrering som varemærke vedrører en vares udformning, hvori et ikke-funktionelt element, såsom

et dekorativt eller kreativt element, spiller en vigtig rolle. I dette tilfælde har de konkurrerende virksomheder nem adgang til alternative udformninger med tilsvarende funktionalitet, således at der ikke foreligger risiko for, at adgangen til den tekniske løsning vil blive begrænset. Denne tekniske løsning kan i dette tilfælde uden vanskeligheder inkorporeres af vare-mærkeindehaverens konkurrenter i vareudformninger, som ikke indeholder det samme ikke-funktionelle element som det, der indeholdes i den pågældende indehavers vareudformning, og som derfor i forhold til denne udformning hverken er identisk eller af lignende art.”

Det er Orklas standpunkt, at den firkantede form ikke er teknisk nødvendig, idet chips i andre udformninger påviseligt har samme – eller større – styrke og sprødhed. De tekniske funktioner kan således inkorporeres uden brug af den firkantede form, og størstedelen af chips-produkter på markedet er da heller *ikke* firkantede.

Der er således ikke nogen teknisk fordel tilknyttet den firkantede form, som derimod må anses for et kreativt valg fra Orklas side med det formål på at gøre KiMs Snack Chips særpræget på markedet for chips-produkter, jf. også forklaringen fra Anders Hybholt, Head of Consumer Marketing i Orkla, for Østre Landsret [E47].

Ankenævnet bør derfor lægge til grund, at der heller ikke er holdepunkter for, at den firkantede form skulle være nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

4. SÆRPRÆG

Et varemærke stiftes ved registrering og/eller ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3 *in fine* [MS8].

Ethvert tegn kan udgøre et varemærke, hvis tegnet 1) har særpræg og 2) kan gengives klart og præcist, jf. varemærkelovens § 2 *in fine* [MS5]. Særpræg kan være iboende (oprindeligt) eller opnås gennem tegnets anvendelse (indarbejdelse), jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, 2. pkt. [MS8].

Intersnack har gjort gældende, at KiMs Snack Chips består af en banal grundform, som der ikke kan opnås eneret til, idet det mangler særpræg og i øvrigt ville give Orkla monopol på at tilbyde firkantede chips-produkter.

Intersnacks argumentation er baseret på en forestilling om, at KiMs Snack Chips alene kendetegnes ved den firkantede form.

Men KiMs Snack Chips består *ikke* kun af den firkantede form, men i kombinationen af samtlige bestanddele af den specielle produktudformning:

- Farven (gul/orange),
- Formen (et næsten kvadratisk rektangel),
- Krumningen,
- Tykkelsen af snacken, og
- Rillerne.

Det er i kombinationen af samtlige mærkeelementer, at KiMs Snack Chips besidder særpræg og udøver en kendetegnsfunktion. Det udgør derfor en forsimplet betragtning af det ansøgte mærke, når Intersnack argumenterer for manglende særpræg og alene henviser til den firkantede form.

Det er Orklas opfattelse, at KiMs Snack Chips adskilte sig væsentligt fra andre chips-produkter på det danske marked på tidspunktet for lanceringen af produktet i 1980'erne.

Den danske gennemsnitsforbruger har derfor kontinuerligt fra lanceringen og indtil i dag betragtet udformningen af KiMs Snack Chips som et kommercielt kendetegn for KiMs (Orkla) i Danmark.

KiMs Snack Chips besad – og besidder fortsat – derfor iboende særpræg som et ibrugtaget varemærke på tidspunktet for ansøgningen om varemærkeregistriering den 30. oktober 2014, jf. afsnit 4.4.

Selv hvis Ankenævnet måtte finde, at KiMs Snack Chips ikke besidder iboende særpræg, gør Orkla gældende, at årtiers intensiv markedsføring og kommerciel anvendelse af KiMs Snack Chips i Danmark har medført, at KiMs Snack Chips utvivlsomt har opnået særpræg ved indarbejdelse på det danske marked, jf. afsnit 4.5.

Orkla har ikke efterfølgende fortabt sin varemærkeret til KiMs Snack Chips som følge af Orklas egne forhold.

Orkla gør derfor gældende, at Ankenævnet i forbindelse med prøvelsen af registrerbarheden af KiMs Snack Chips skal inddrage i sin vurdering, at Orkla allerede er indehaver af en gyldig dansk ibrugtagen varemærkeret til KiMs Snack Chips, jf. varemærkelovens §§ 3, stk. 1, nr. 3 og 13, stk. 2.

4.1 Varemærkets funktion og særpræg

Kravet om særpræg indebærer – for så vidt angår både oprindeligt særpræg og indarbejdelse – at tegnet skal være egnet til at adskille virksomheden og virksomhedens produkter fra andre virksomheder og deres produkter, jf. varemærkelovens § 2, nr. 1 [MS5].

Manglende særpræg er en absolut registreringshindring, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2 [MS12], og kravet om særpræg tjener – ligesom varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 – til at sikre en rimelig konkurrence ved at friholde almene ord og former fra monopolisering af enkelte erhvervsdrivende [MS734].

Et tegn skal derfor være distinktivt og må ikke være deskriptivt, jf. Schovsbo m.fl. [MS733f.].

Hvis varemærket allerede, *inden* varemærkeansøgning indgives, har opnået fornødent særpræg gennem indarbejdelse, skal mærket registreres, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2.

Princippet om indarbejdelse gælder også for varemærker, der *er* taget i brug, og hvis sådanne mærker ikke på ibrugtagningstidspunkt har fornødent særpræg, så stiftes sådanne varemærkeretten på det senere tidspunkt, hvor mærket måtte opnå særpræg, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3 [MS12].

Særprægskravet er udtryk for varemærkets overordnede funktion, som er at give forbrugerne oplysning om varens kommercielle oprindelse for på den måde at sætte forbrugerne i stand til at skelne mellem forskellige virksomheder og deres produkter. Varemærkeretten beskytter med andre ord ikke kundekredsen, men derimod *”bindeleddet mellem en erhvervsdrivende virksomhed og dens kundekreds”*, jf. Schovsbo, m.fl. [728].

”Varemærkets funktion som bindeled mellem virksomheden og kundekredsen kan være af forskellig beskaffenhed. Den centrale funktion er af markedsstyrende beskaffenhed. Varemærket er – bl.a. på basis af virksomhedens reklameforanstaltninger – bindeleddet til kundekredsen. Hvis virksomheden er kendt af markedet, har mærket typisk en oprindelsesfunktion: Kunden antager – og lægger vægt på – at de mærkede varer er produceret af eller under virksomhedens kontrol. Selv om virksomheden ikke er kendt, har mærket en individualiseringsfunktion: Man efterspørger en bestemt type varer og ved, at de mærkede varer er af denne type. I alle tilfælde vil der også typisk foreligge en vis faktisk garantifunktion. Man kan ganske vist ikke gøre retlige beføjelser gældende alene på grund af varemærket, hvis varen ikke svarer til forventningerne, men enhver ved, at de ordentlige virksomheder gør deres yderste for at bibeholde kvaliteten ved de mærkede varer. Gør de ikke det, kommer varemærket hurtigt i vanry.

Det fremgår navnlig heraf, at man ved fortolkningen af de varemærkeretlige regler og begreber skal tage i betragtning, at varemærkeretten (alene) har til formål at sætte indehaveren af retten i stand til at beskytte sine »særlige interesser som indehaver af varemærket«, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine »egentlige funktioner«. Hertil regnes »... ikke blot... varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner«, dom af 18.6.2009 i sag C-487/07 (L'Oréal).”
[Understreget].

Ved vurderingen af, om kravet om særpræg er opfyldt, skal samtlige relevante faktiske omstændigheder inddrages, og der tages i den forbindelse udgangspunkt i opfattelsen hos en

”almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, af de pågældende varer eller tjenesteydelser”, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-342/97 (Lloyd) præmis 26 [MS213].

Gennemsnitsforbrugeren skal opfatte mærket som en angivelse af en bestemt kommerciel oprindelse, der skaber en forbindelse mellem produktet og en virksomhed. Schovsbo m.fl. anfører [MS733], at

”[d]et kan ikke kræves, at forbrugerne ved præcis, hvilken virksomhed mærket henviser til, men tegnet skal tjene til at angive oprindelsen og skal opfattes som sådan.”

Et 3D-varemærke for et levnedsmiddel, *in casu* KiMs Snack Chips, skal således tjene det formål, at gennemsnitsforbrugeren, der efterspørger en bestemt kvalitet (et snackprodukts smag og konsistens), kan forbinde 3D-mærket KiMs Snack Chips med en producent og en bestemt vare (med en bestemt smag og konsistens).

4.2 Særpræg for 3D-varemærker

Det antages i almindelighed, at gennemsnitsforbrugeren – som udgangspunkt – ikke vil opfatte varens egen form som en oprindelsesangivelse, men derimod slet og ret som formgivning, og det antages derfor også – som udgangspunkt – at produktets udseende ikke giver oprindeligt særpræg, jf. Schovsbo m.fl. [MS736]. Dette er imidlertid kun et udgangspunkt.

Intersnack har i sit indlæg til Ankenævnet af 30. september 2022 [E104] gentaget sit anbringende fra sagen for Østre Landsret om, at der skal stilles særligt strenge krav til særpræg for 3D-mærker, således at kun de 3D-mærker, som

”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.”

Dette synspunkt er imidlertid udtryk for en overfladisk og tendentiøs udlægning af EU-domstolens afgørelser – og i øvrigt i åbenbar strid med gældende ret. Det følger tværtimod af retspraksis, at der for så vidt angår vurderingen af særpræg for 3D-varemærker

- i. for det første skal sondres mellem faktiske forhold og retlige forhold, og
- ii. for det andet mellem oprindeligt særpræg og særpræg opnået igennem indarbejdelse.

For så vidt angår sondringen mellem *faktiske forhold* og *retlige forhold*, så er det et faktisk forhold, at det umiddelbart kan være vanskeligere at påvise, at et produkts udformning har særpræg. Dermed adskiller den faktiske vurdering af 3D-varemærker sig i nogen grad fra sædvanlige varemærker.

Men den retlige vurdering af særpræg for 3D-varemærker er fuldstændigt den samme som for andre typer varemærker. Det vil sige, at hvis gennemsnitsforbrugeren opfatter mærket som en oprindelsesangivelse, så er det tilstrækkeligt til, at 3D-varemærket har fornødent særpræg.

Vurderingen af særpræg adskiller sig således kun i forhold til sædvanlige varemærkeformer ved, at der som udgangspunkt skal foreligge nogle omstændigheder, der taler for, at 3D-udformningen alligevel opfattes som et mærke af gennemsnitsforbrugeren. Dette følger af fast praksis fra EU-Domstolen, herunder bl.a. af EU-Domstolens afgørelse i C-53-55/01 (Linde), præmis 42 [MS265]:

”Endelig har Domstolen i Philips-dommens præmis 48 bemærket, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af en vares form, har fornødent særpræg, er de samme som dem, der gælder for andre typer varemærker. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), sonderer nemlig ikke mellem forskellige typer varemærker ved bedømmelsen af, om de har et fornødent særpræg.”

Der kan derfor heller ikke stilles andre (eller yderligere) retlige krav til 3D-varemærker i forhold til sædvanlige varemærker. Det kan eksempelvis ikke kræves, at produktet markedsføres uden anvendelse af figur- eller ordmærker, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-24/05 P (Storck), præmis 59 [MS384], som anfører:

”Et tredimensionalt varemærke kan følgelig i givet fald få fornødent særpræg ved brug, selv om det er anvendt sammen med et ordmærke eller et figur-mærke. Dette er tilfældet, når varemærket består af formen på en vare eller en vares emballage, og når varerne eller emballagen konsekvent er forsynet med det ordmærke, som de markedsføres under.”

Afgørelserne er omtalt af Schovsbo m.fl. [MS736], som redegør for forskellen mellem 3D-mærker og figur- og ordmærker:

”Særprægsbedømmelsen er som udgangspunktet den samme, uanset varemærkets art, jf. bl.a. EU-Domstolens dom af 8.4.2003 C-53/01-55/01 (Linde m.fl.) (præmis 42): Alle mærker er lige. I praksis er forholdet dog noget anderledes. Nogle mærker er med andre ord mere lige end andre. Dette har især betydning for utraditionelle varemærker så som varens udformning, farver o.lign. Forbrugerne opfatter således ofte slet ikke sådanne tegn som angivelser af varens oprindelse, men blot som en udformning af produktet. Særpræg forudsætter i den forbindelse, at formen eller farven af forbrugerne opfattes som en angivelse af produktets oprindelse. Det er således ikke tilstrækkeligt, at tegnet bruges som et mærke. Det skal også virke som et sådant; have »kendetegnsvirkning«.

Det afgørende i denne forbindelse er som altid gennemsnitsforbrugers opfattelse. Der kan ikke stilles krav om, at produktet skal være markedsført uden anvendelse af ord- eller figurmærker, se EU-Domstolens dom af 22.6.2006, C24/05 P (Storck), præmis 59 (om formen på et bolsje) og i samme forbindelse C-353/03 af 7.7.2005, hvorefter særpræg kan erhverves også ved brug som en del af eller sammen med et registreret varemærke” [Understreget].

Dette forklarer også, hvorfor det er afgørende at sondre mellem oprindeligt (iboende) særpræg og særpræg opnået igennem indarbejdelse.

Allerede fordi gennemsnitsforbrugeren – som udgangspunkt – opfatter produktudformninger som slet og ret udformninger og ikke kendetegn, vil 3D-varemærker typisk ikke besidde oprindeligt særpræg. Der skal mere til for, at et 3D-varemærke opnår

særpræg. Dette ”mere” vil i praksis næsten altid være, at mærket igennem indarbejdelse opnår særpræg.

Men det kan også være, at en produktudformning afviger så betydeligt fra normen for den pågældende type produkter, at forbrugeren – undtagelsesvist – vil opfatte produktudformningen som et kendetegn (selv uden indarbejdelse, dvs. oprindeligt særpræg). I så fald er der tale om oprindeligt særpræg. Det er den situation, som EU-Domstolen udtaler sig om i C-238/06 P (Develey), præmis 81 [MS436]:

”Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 31, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 26).”

Der henvises endvidere til C-144/06 (Henkel II), præmis 36-37 [MS401f]:

”36. Det fremgår også af fast retspraksis, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af selve varens udseende, har fornødent særpræg, ikke er forskellige fra dem, der finder anvendelse på andre typer varemærker. Ved anvendelsen af disse kriterier skal der imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udseendet af de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det (dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Mag Instrument mod KHIM, Sml. I, s. 9165, præmis 30, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 26 og 27).

Under disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende

oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (dom af 12.1.2006, sag 0173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 31, og dommen i sagen Storck mod KHIM, præmis 28).” [Understreget].

Artikel 7, stk. 1, litra b, i forordning 40/94, som der henvises til i de to afgørelser fra EU-Domstolen, er den tidligere varemærkeforordning, som har følgende ordlyd [MS31]:

”1. Udelukket fra registrering er:

(...)

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg.”

Artikel 7 i den tidligere varemærkeforordning 40/94 indeholder i stk. 3 en regel, som angår mærker, der har opnået særpræg igennem indarbejdelse [MS31]:

”Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.”

Men det er ikke indarbejdede mærker, som EU-Domstolen i Henkel eller Develey udtalte sig om, men derimod oprindeligt særpræg.

Schovsbo m.fl. forklarer praksis på området [MS737f.]:

”For tredimensionale varemærker, som består af en vares udseende, for en todimensional gengivelse heraf eller for en emballage, hvis form er afhængig af den varer, som den omslutter, har EU-Domstolen således slået fast, at det kun er varemærker, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen, der besidder oprindeligt særpræg, se bl.a. C-144/06 af 4.10.2007 (Henkel) (...)

Er tegnet – formen, farven mv. – mere almindelig, kræves altid indarbejdelse, se f.eks. dommen fra den svenske Patentbesvärsmål af 29.12.2005, NIR 2006/389, hvorefter indarbejdelse var lykkedes mht. Maglite lommelygten.” [Understreget].

Intersnacks synspunkt om, at et 3D-varemærke skal afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen for at opnå særpræg, er derfor alene relevant i forhold til vurderingen af oprindeligt særpræg.

Når et 3D-varemærke opnår særpræg i kraft af indarbejdelse, går mærket fra blot at være en form, som forbrugerne har svært ved at se som oprindelsesangivelse, til at udgøre en form med adskillelsesevne – og som dermed opfylder varemærkets grundlæggende funktion.

Når et 3D-varemærke én gang er blevet indarbejdet, er det altså irrelevant, om mærkets enkelte elementer førhen savnede (oprindeligt) særpræg, idet helhedsbedømmelsen er afgørende.

4.3 KiMs Snack Chips' særpræg er ikke fortabt

Et varemærkes særpræg – hvad enten oprindeligt eller gennem indarbejdelse – kan som udgangspunkt kun fortabes i kraft af degeneration, dvs. hvis varemærket som følge af varemærkeindehaverens egne forhold, herunder passivitet, bliver til en almindelig betegnelse på det pågældende marked, jf. for så vidt angår registrerede varemærker varemærkelovens § 26, stk. 1, nr. 1.

Et varemærke mister derfor ikke nødvendigvis særpræg som følge af markedsudviklingen, så længe varemærkeindehaveren opretholder en stærk bekendthedskvalitet til mærket, jf. Schovsbo m.fl. [MS748].

KiMs Snack Chips er blevet anvendt intensivt og uophørligt som varemærke siden lanceringen i 1980'erne, og KiMs Snack Chips har således allerede af denne årsag ikke mistet sit særpræg.

Det følger i øvrigt af EUIPO's praksis, at degeneration kun kan overgå varemærker, der kan udvikle sig til en almen *betegnelse*, dvs. fortrinsvis ordmærker. Dette er forudsat i afgørelserne fra EUIPO's Cancellation Division i sagerne 19392 C [MS568ff.] og 15403 C [MS561 og MS563]:

“The other conditions for the application of this provision are: (a) the sign must have become the normal designation ‘: consequently, although the provision is not limited to word marks, it must be possible for the trade mark to be able to refer to ‘name’;

[...]

the Cancellation Division is of the opinion that the article in the Regulation is clear and refers only to the common name in trade

[...]

the action for revocation has not become the common designation in the trade of a product or service for which it is registered since it is neither a word nor one that is capable of being referred to as a ‘name’, irrespective of the distinctive character thereof or not.”

Tilsvarende fastslås i afgørelsen fra EUIPO’s Board of Appeal af 22. august 2023 i sag R 2485/2022-5, præmis 89 **[MS668]**:

“[...] the Cancellation Division was correct that under Article 58(1)(b) EUTMR a shape mark could not be described as a ‘common name’ or be a ‘term’ that describes the quality or characteristics of the goods.”

Som følge af denne praksis kan det lægges til grund, at KiMs Snack Chips som 3D-mærke ikke kan miste sit særpræg som følge af degeneration, og Intersnack har i øvrigt ikke dokumenteret, at dette skulle være tilfældet.

Ankenævnet skal derfor ikke foretage sin vurdering af KiMs Snack Chips ud fra markedsforholdene på ansøgningstidspunktet, men ud fra tidspunktet for den første markedsføring, henholdsvis tidspunktet for indarbejdelsen af KiMs Snack Chips på det danske marked.

4.4 Iboende særpræg

Et tegn har iboende særpræg, hvis det uden videre tjener til at adskille virksomheden og virksomhedens produkter fra konkurrenter og deres produkter.

Som beskrevet må der ikke stilles strengere kriterier til særpræg for 3D-varemærker end for andre varemærker, jf. 53/01-C-55/01 (Linde), præmis 42 [MS265], og C-144/06 (Henkel II), præmis 36 [MS401].

PVS' udtalelse om, at *”der må stilles strenge krav til beviset for, at formen i omsætningskredsens bevidsthed er blevet et kendetegn for indehaver, jf. hertil U.2010.1979H”* [E106], har således ikke holdepunkter i EU-Domstolens praksis.

Afgørende er, om udformningen afviger betydeligt for den udbredte eller forventede produkt-udformning på det pågældende marked, således at forbrugeren kan identificere varen alene ud fra dens form, jf. EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 3, pkt. 10.3 [MS804]. 3D-mærker har derfor særpræg, såfremt mærket adskiller sig væsentligt fra branchenormen og dermed opfylder sin oprindelsesfunktion, jf. bl.a. sag C-24/05 P (Storck), præmis 26 [MS376].

Chips-produkter eksisterer i utallige former, og producenterne har en lang række muligheder ved valg af udformning.

Særprægsvurderingen af KiMs Snack Chips skal foretages i lyset af markedsforholdene for chips-produkter i 1980'erne, hvor KiMs Snack Chips blev introduceret på det danske marked. Som beskrevet i afsnit 2.1 og 2.4 fandtes der på dette tidspunkt ingen andre relevante firkantede chips-produkter eller pellets på det danske chips-marked.

Dette understøttes bl.a. af Intersnacks fremlagte brochure for snacks fra 1980 [E541], der viser et billede af baconchips, peanuts, flæskeskær samt chips-ringe og -skruer. Ingen af de afbildede chips-produkter har riller, og ingen af produktudformningerne ligner tilnærmelsesvist KiMs Snack Chips.

Som beskrevet tilhører baconchips og flæskesvær ikke samme produktkategori som KiMs Snack Chips, og udformningerne er desuden forskellige fra det ansøgte mærke. Disse snack-

produkter falder derfor ikke inden for varemærkeretten til KiMs Snack Chips og er heller ikke relevante for vurderingen af det ansøgte mærkes særpræg.

Udformningen af KiMs Snack Chips – en krum, tillempet rektangulær form med riller – adskilte sig således betydeligt fra branchenormen og den traditionelle opfattelse af chips som (ovale) skiveskårede kartofler.

Dette standpunkt har støtte i Ankenævnets afgørelse af 29. december 1999 i sag AN 1998 00139, hvori Ankenævnet ændrede PVS' afvisning af at registrere et figurmærke for sæbe [MS529]:

”Under hensyn til, at det ansøgte figurmærke ønskes registreret for sæbe i klasse 3, men i sin form mest minder om en stiliseret knogle (et kødben), og idet undtagelserne i varemærkelovens § 2, stk. 2, efter nævnets opfattelse ikke kan finde anvendelse i det foreliggende tilfælde, findes det ansøgte mærke at være egnet til at adskille ansøgerens varer fra andre virksomheders og have det fornødne særpræg.”

Det afbildede mærke forestiller ikke en helt usædvanlig sæbeform, og det kan næppe antages, at det afbildede sæbestykke har adskilt sig *væsentligt* – men dog givetvis *tilstrækkeligt* – fra andre sæbeprodukter på markedet.

Denne tidlige praksis fra Ankenævnet er i overensstemmelse med nyere praksis fra EUIPO, der har anset forholdsvist enkle produktudformninger for figur- og formmærker, jf. bl.a. EUTM nr. 004554994 (COCA COLA-flaske) [MS532], sagerne 15403 C og 19392 C (vinflasker) [MS557 og MS564], sag 38 178 C (myggearmbånd) [MS609] og sag R 2485/2022-5 (juiceflaske) [MS643] og EUTM nr. 006189401 (CARRYBAG) [MS672].

Det er uklart af PVS' indledende afvisning af 12. december 2014 af registrering af KiMs Snack Chips – der blev begrundet i manglende iboende særpræg – om PVS (fejlagtigt) tog udgangspunkt i markedsforholdene på ansøgningstidspunktet, jf. bl.a. bemærkningerne om, at afbildningen skal afvige *”betydeligt fra normen eller branchesædvanen indenfor det relevante marked”*, og at det ansøgte mærke ikke *”afviger tilstrækkeligt fra det almindeligt fundet på markedet”*.

PVS' begrundelse for registreringsafvisningen skaber en formodning for, at PVS foretog vurderingen af KiMs Snack Chips' særpræg i forhold til de aktuelle, konkurrerende produkter, der fandtes på chips-markedet i 2014 – og ikke med udgangspunkt i markedsforholdene i 1980'erne, da KiMs Snack Chips første gang kom på markedet.

Det er således nærliggende at antage, at PVS ikke tog højde for, at KiMs Snack Chips på lanceringstidspunktet var egenartet og adskilte sig væsentligt fra andre chips-produkter på det danske marked.

4.5 Særpræg gennem indarbejdelse

For det tilfælde, at Ankenævnet måtte nå frem til, at KiMs Snack Chips ikke besidder iboende særpræg i forhold til de ansøgte varer, gør Orkla gældende, at mærket utvivlsomt har opnået et sådant særpræg gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3.

Indarbejdelse foreligger, når et mærke inden for den relevante omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som et kendetegn for mærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, jf. bl.a. Wallberg og Francke Ravn i Varemærkeloven med kommentarer [MS798].

Som beskrevet, er det fastslået i EU-Domstolens praksis, at vurderingen af indarbejdelse er den samme for 3D-varemærker som for andre mærketyper, jf. sag C-24/05 P (Storck), præmis 59 [MS384].

Afgørelsen af, om et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse, skal foretages på baggrund af en konkret vurdering af forhold, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere det pågældende produkt som hidrørende fra en bestemt virksomhed, jf. de forenede sager C-108-109/97 (Windsurfing Chiemsee), præmis 51 [MS197]:

”Ved vurderingen af særpræget ved det varemærke, hvorom der indgives ansøgning om registrering, kan der ligeledes tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer

produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handel-kamre eller andre faglige sammenslutninger.”

Dokumentationskravet afhænger af tegnets karakter og de markedsnormer, der gælder for det pågældende marked.

Der kan ikke stilles krav om, at en bestemt procentdel af gennemsnitsforbrugerne genkender mærket, jf. de forenede sager C-108-109/97 (Windsurfing Chiemsee), præmis 52 [MS197], og sag C-342/97 (Lloyd), præmis 24 [MS213].

Hvis der derimod er en væsentlig del blandt gennemsnitsforbrugerne, som genkender mærket, er dette et væsentligt bevis for, at mærket efter gennemsnitsforbrugerens opfattelse angiver en oprindelse (for en virksomhed), og at mærket derfor har kommerciel adskillelsesevne.

Alle tegn kan i princippet opnå særpræg gennem indarbejdelse, jf. Schovsbo m.fl., s. 492, og praksis har da også anerkendt, at formen på et chips-produkt kan udgøre et varemærke, jf. varemærkeregistringen VR 1998 00931 (figurmærke af BUGLES) [MS164].

Under behandlingen af ansøgningen afviste PVS, at mærket havde iboende særpræg med henvisning til et registreret udstyrsmærke, hvor der på emballagen var billeder af et snack-produkt á la BUGLES.

Varemærket fandtes derefter at have særpræg gennem indarbejdelse, hvilket navnlig blev dokumenteret ved brancheerklæringer.

Til forskel fra BUGLES er der som beskrevet i afsnit 4.4 ikke fremlagt nogen eksempler på chips-produkter på det danske marked, som på tidspunktet for lanceringen af KiMs Snack Chips havde en lignende rillet, krum, tillempet rektangulær udformning. BUGLES-afgørelsen er derfor ikke til hinder for, at udformningen af snackprodukter kan besidde iboende særpræg, og KiMs Snack Chips er et godt eksempel på dette.

Derudover har Orkla tilvejebragt dokumentation for indarbejdelse i form af tre markedsundersøgelser, hvilket er en betydeligt mere omfattende bevisførelse end de brancheerklæringer, der lå til grund for registreringen af BUGLES.

Orkla har derfor løftet bevisbyrden for, at KiMs Snack Chips er indarbejdet på det danske marked.

4.5.1 Særprægsformodning som følge af den foreløbige registrering

PVS fandt i sin afgørelse af 23. januar 2015, at KiMs Snack Chips kunne registreres som 3D-varemærke, idet mærket havde opnået særpræg gennem indarbejdelse.

Afgørelsen var baseret på en landsdækkende markedsundersøgelse, hvorefter 89,9 % af de adspurgte, som spiste chips minimum én gang om måneden, anså KiMs som virksomheden bag udformningen af KiMs Snack Chips. Kombineret med omsætningen af KiMs Snack Chips konstaterede PVS, at mærket var indarbejdet i klasse 29 for ”Chips på basis af kartofler” [E168].

I ingen af de efterfølgende sager blev spørgsmålet om særpræg behandlet, *allerede fordi* mærket fandtes omfattet af varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2).

PVS har i sin udtalelse til Ankenævnet af 1. juni 2023 anført [E106], at det henset til

”det dokumentationsmateriale, der er fremkommet under denne sag, er åbenbart, at styrelsens vurdering af mærkets indarbejdelse i 2015 er sket på et ufuldstændigt grundlag.”

Det præciseres ikke, hvilket dokumentationsmateriale der henvises til.

Dokumentationen, der lå til grund for PVS’ oprindelige afgørelse, har imidlertid ikke har ændret sig, og PVS kan derfor ikke ubegrundet ændre sin retlige vurdering. Tværtimod under-støtter de efterfølgende markedsundersøgelser fra henholdsvis Dr. Anne Niedermann og skønsperson Camilla Kann Fjeldsøe, at mærket er indarbejdet på det danske marked, jf. straks nedenfor.

Den foreløbige varemærkeregistrering skaber således en formodning for mærkets særpræg, som det er op til Intersnack at forsøge at svække.

4.5.2 Dokumentation for indarbejdelse

KiMs Snack Chips blev lanceret i 1980'erne, og mærket havde således været anvendt i ca. 30 år forud for ansøgningen om registrering. Dette er et tungtvejende indicium for indarbejdelse, jf. EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 14, pkt. 8.6 [MS852]:

”Som en generel regel vil længerevarende brug i al sandsynlighed udgøre et vigtigt overbevisende element i fastsættelsen af opnået fornødent særpræg. Jo længere kunder og potentielle kunder har været udsat for et varemærke, desto mere sandsynligt er det, at de har kædet det pågældende varemærke sammen med enkelt kilde I handlen.”

KiMs Snack Chips er tydeligt afbilledet på emballagen, og mærket er derfor synligt på købstidspunktet [E440]. Desuden bliver forbrugeren også konfronteret med mærket efter købet, når forbrugeren åbner emballagen og tager de enkelte KiMs Snack Chips ud. Forbrugeren genkender i begge tilfælde KiMs Snack Chips og tillægger derved selve produktets form oprindelsesfunktion som hidrørende fra KiMs (Orkla), jf. også markedsundersøgelserne i afsnit 4.5.2.1 og 4.5.2.2.

Det ansøgte mærke har således været anvendt bredt, intensivt og kontinuerligt i markedsføringen af KiMs Snack Chips og er konstant synligt for forbrugeren.

Et mærkes markedsandele er som anført et parameter, der kan understøtte indarbejdelse. Da Intersnack har påpeget, at KiMs har en markedsledende position, bør Ankenævnet lægge dette til grund som et faktum, der understøtter, at KiMs Snack Chips er indarbejdet på det danske marked.

Markedsundersøgelser udgør ifølge EUIPO et af de tungeste beviser for indarbejdelse, jf. EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 14, pkt. 8.1 [MS851]:

“Meningsmålinger vedrørende andelen af den relevante kundekreds, der op-fatter varemærket som indikator for den kommercielle oprindelse af varerne eller tjenesteydelserne, kan, hvis de foretages korrekt, udgøre et af de mest umiddelbare bevismidler, da de kan vise den relevante kundekreds' reelle opfattelse.”

Orkla har fremlagt tre landsdækkende markedsundersøgelser, der gensidigt – og indbyrdes uafhængigt – bekræfter, at KiMs Snack Chips genkendes af forbrugeren som et kendetegn for Orklas chips-produkt.

Det gøres på den baggrund gældende, at Orkla har dokumenteret, at KiMs Snack Chips er indarbejdet som varemærke på det danske marked.

4.5.2.1 Dr. Anne Niedermanns markedsundersøgelse

For at imødegå Intersnacks kritik mod markedsundersøgelsen fra 2014, der lå til grund for PVS' registrering af KiMs Snack Chips som varemærke, indhentede Orkla under indsigelses-sagen for PVS i september 2017 en ny markedsundersøgelse.

Markedsundersøgelsen var baseret på 1.044 respondenter og udarbejdet af Dr. Anne Niedermann fra Institut für Demoskopie Allensbach, en af Europas mest respekterede eksperter i varemærkeretlige markedsundersøgelser. Selve udførelsen blev forestået af KANTAR Gallup, den førende analyse- og rådgivningsvirksomhed i Danmark.

Efter at have taget højde for den såkaldte ”market leader”-effekt konkluderede Dr. Niedermann, at markedsundersøgelsen viser, at 3D-varemærket for KiMs Snack Chips genkendes som en angivelse af én kommerciel oprindelse af

- 45 % af de adspurgte forbrugere inden for den relevante omsætningskreds, og
- 42 % af de adspurgte forbrugere inden for den samlede gruppe af respondenter.

Endelig konkluderede Dr. Niedermann, at disse procentsatser ”*definitely*” kan henføres til de særlige udformningsmæssige træk (“*design features*”) ved KiMs Snack Chips [E603].

I markedsundersøgelsen viste man respondenterne udformningen af KiMs Snack Chips, men ingen andre varemærker. Det ligger derfor fast, at den relevante kundekreds alene ud fra produktudformningen (og uden hjælp fra sædvanlige varemærker) kunne identificere varens kommercielle oprindelse.

Som beskrevet bekræftes disse andele af skønsrapporten udarbejdet i februar 2022, hvor 43% af respondenterne forbandt det ansøgte mærke med KiMs. Resultatet var således det samme i både 2017 og 2022.

De målte kendskabsgrader i den fremlagte markedsundersøgelse må betragtes som overordentligt væsentlige navnlig henset til, at det danske marked for snacks og chips er præget af en lang række aktører, der tilsammen markedsfører en meget stor mængde forskellige produkter i forskellige udformninger.

Kendskabsgrader – renset for en ”market leader”-effekt – på over 40% i et så fragmenteret og mangfoldigt marked, må betegnes som særdeles væsentlige og i hvert fald tilstrækkelige til, at KiMs Snack Chips kan anses at have opnået særpræg.

Der er i øvrigt ikke holdepunkter for Intersnacks synspunkt om, at en procentsats på 42% (generelt set) ikke skulle være tilstrækkeligt til at opnå særpræg ved indarbejdelse [E363].

Det fremgår tværtimod af Dr. Niedermanns erklæring, at kendskabsgraden kan henføres til selve produktudformningen af KiMs Snack Chips. Intersnacks anbringende om, at markedsundersøgelserne ikke skulle dokumentere, at forbrugerne genkender det konkrete produkt som hidrørende fra en bestemt virksomhed netop ”på grund af mærket” er derfor uunderbygget.

Den omstændighed, at kendskabsgraden kan henføres til varens særlige udformningsmæssige træk, vidner desuden om, at selve udformningen af varen er egnet til at vække samme grad af genkendelighed hos forbrugerne som et traditionelt varemærke.

4.5.2.2 Skønspersonens markedsundersøgelse

Under sagen for Østre Landsret blev der udmeldt syn og skøn i form af en markedsundersøgelse, der blev udført af skønsperson Camilla Kann Fjeldsøe, Senior Client Director, Head of Public Denmark i Kantar Gallup, med deltagelse af 1.134 respondenter.

Markedsundersøgelsen blev foretaget med henblik på at identificere de væsentlige kendetegn ved KiMs Snack Chips, men udgør også dokumentation for indarbejdelsen af KiMs Snack Chips på det danske marked.

Markedsundersøgelsen viser, at næsten halvdelen af respondenterne forbinder det foreviste, firkantede chips-produkt (KiMs Snack Chips) med én bestemt producent [E672]:

- 47 % af de adspurgte vurderer, at den firkantede chip (KiMs Snack Chips) sælges af kun én bestemt producent (ét specifikt mærke).
- 16 % af de adspurgte vurderer, at den fiktive runde chip sælges af kun én bestemt producent (ét specifikt mærke).
- 30 % af de adspurgte vurderer, at den fiktive trekantede chip sælges af kun én bestemt producent (ét specifikt mærke).

Disse kendskabsgrader viser, at gennemsnitsforbrugeren har en tydelig opfattelse af, hvilke geometriske former chips-produkter i almindelighed har på det danske marked, herunder at den firkantede form af KiMs Snack Chips er særegen. Der udbydes i øvrigt væsentligt flere afrundede chips-produkter end trekantede chips-produkter.

Resultaterne fra skønspersonens undersøgelse bekræfter desuden dr. Anne Niedermanns konklusion, jf. ovenfor.

Markedsundersøgelsen viser desuden, at en stor andel af respondenterne forbinder den firkantede form med KiMs, når de (uhjulp) bliver spurgt om, hvilket mærke eller hvilken producent, der fremstiller chips med den viste udformning:

- 43 %, der ser den firkantede KiMs Snack chips, svarer ”KiMs” [E687]

- 15 %, der ser den runde chips, svarer ”KiMs” [E697]
- 8 %, der ser den trekantede chips, svarer ”KiMs” [E707]

Der er således en betydelig forskel på, hvor mange der nævner ”KiMs”, udelukkende på grund af KiMs Snack Chips’ firkantede form. Når formen (det tillempede rektangel med krumning) på KiMs Snack Chips ændres, så forsvinder genkendeligheden.

Orkla markedsfører imidlertid slet ikke trekantede chips på det danske marked, men derimod flere runde/afrundede chips, som til forveksling ligner den fiktive runde chip, der er anvendt i markedsundersøgelsen.

Det drejer sig eksempelvis om ”KiMs Bølge Chips” og ”KiMs Sour Cream & Onion”, der har været markedsført på det danske marked siden ca. 1990 og 1995 [E480 og E478].

Når den fiktive runde chip fra markedsundersøgelsen sammenlignes med KiMs Bølge Chips og KiMs Sour Cream & Onion, bliver det tydeligt, at den fiktive runde, rillede chips ligner KiMs Bølge Chips og KiMs Sour Cream & Onion (på grund af den rillede, krumme, runde form). Til trods for dette er der en væsentlig del af de adspurgte, som alligevel er i stand til klart at skelne mellem den runde og den firkantede chips.

En betydelig del af de relevante forbrugere genkender således KiMs Snack Chips som hidrørende fra KiMs, mens alene en meget lille andel af forbrugerne svarer ”KiMs” i forhold til de øvrige udformninger – uanset at Orkla også markedsfører en populær rund og rillet chips.

Dette forhold dokumenterer, at den firkantede udformning har væsentlig betydning for gennemsnitsforbrugerens mulighed for at identificere netop KiMs Snack Chips ud fra en afbildning af det ansøgte mærke.

Det må på denne baggrund ligge bevismæssigt fast, at udformningen af KiMs Snack Chips opfattes som et produkt, der hidrører fra én bestemt producent, og at 3D-mærket for KiMs Snack Chips dermed udøver en kendetegnsfunktion.

4.5.2.3 Markedsundersøgelsesnes bevisværdi

Intersnack har i sine indlæg for Ankenævnet gentaget sine indsigelser fra sagen for Østre Landsret om bevisværdien af markedsundersøgelserne.

For et tegn, der søges registreret på baggrund af indarbejdet særpræg, skal det dokumenteres, at tegnet er indarbejdet forud for indgivelse af ansøgning om registrering (EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 14, pkt. 3 [MS849]).

Intersnack har derfor gjort gældende, at skønserklæringen og erklæringen fra Dr. Anne Niedermann er uden bevisværdi, fordi de er indhentet efter indleveringen af varemærkeansøgningen [E137].

Det kan ikke *per se* afvises, at beviser optaget efter indlevering af en ansøgning om registrering kan være relevant for vurderingen af indarbejdelse (EUIPO's retningslinjer for varemærker, del B, afsnit 4, kapitel 14, pkt. 8.7 [MS854]) – navnlig ikke, hvor den efterfølgende dokumentation er indhentet kort tid efter ansøgningen, eller hvor det henset til den aktuelle kendskabsgrad må lægges til grund, at tegnet også nød en vis kendskabsgrad på ansøgningstidspunktet.

Erklæringen fra Dr. Anne Niedermann blev indhentet i september 2017, mens skønforretningen blev udført under sagen for Østre Landsret i januar 2022, dvs. omtrent 3 år henholdsvis 7 år efter indgivelsen af varemærkeansøgningen.

Begge erklæringer viser imidlertid en væsentlig kendskabsgrad, som forudsætter flere års markedsføring, hvilket stemmer overens med resultatet af markedsundersøgelsen af juli 2014 – udført *før* ansøgningen om registrering.

Det er allerede anerkendt i praksis, at markedsundersøgelser foretaget *efter* ansøgningen om registrering kan indgå i bedømmelsen af indarbejdelse, jf. eksempelvis U.2010.1979H (LOT-TO) [MS61] hvor Højesteret inddrog en markedsundersøgelse foretaget 3 år efter Ankenævnets afgørelse, som var genstanden for domstolsprøvelsen.

I Østre Landsrets dom af 1. maj 2019 i sag BS-25645/2018-OLR (Kokkedal Slot) mod Ankenævnet, inddrog Landsretten en markedsundersøgelse udarbejdet ”længe efter varemærkets registreringstidspunkt” [MS137]:

”Uanset at resultatet af Kendskabs- og associationsanalysen foretaget af Kantar Gallup den 18. december 2017 må vurderes med det forbehold, at undersøgelsen er udarbejdet længe efter varemærkets registreringstidspunkt, understøtter respondenternes besvarelse af spørgsmål 9, 10 og 11 dette resultat.

Landsretten finder således efter en samlet vurdering, at varemærket Kokkedal Slot mangler særpræg i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse af 1. december 2016 herom må tilsidesættes.”

Det forhold, at syn og skøn (i form af markedsundersøgelsen) først blev foretaget under anken for Østre Landsret (i januar 2022) diskvalificerer ikke markedsundersøgelsens bevismæssige værdi i forhold til at belyse, om KiMs Snack Chips havde opnået særpræg i kraft af indarbejdelse på tidspunktet for Orklas ansøgning om varemærkeregistriering.

Ankenævnet bør i denne forbindelse lægge afgørende vægt på, at

- KiMs Snack Chips har været på det danske marked siden 1980’erne, at
- der ikke er påvist nogen ændringer i markedsføringsindsatsen for KiMs Snack Chips siden ansøgningen om varemærkeregistriering i 2014, og at
- skønspersonens markedsundersøgelse fra 2022 bekræfter dr. Niedermanns undersøgelse fra 2017.

Intersnack har desuden hævdet, at skønserklæringen skulle bestå af ledende spørgsmål, og at markedsundersøgelsen derfor ikke er retvisende [E137].

Som Ankenævnet ved, anerkendte Østre Landsret imidlertid, at den firkantede form er et væsentligt kendetegn, og tillagde endda udtrykkeligt skønserklæringen og skønspersonens forklaring bevismæssig vægt [E82]:

”At den firkantede form er et væsentligt kendetegn ved mærket, bestyrkes i øvrigt af den for landsretten indhentede markedsundersøgelse og af skønsmændens forklaring.”

Det må derfor lægges til grund, at skønsspørgsmålene opfylder kravene i retsplejelovens § 197, stk. 2, og allerede af den grund er Intersnacks indsigelser ugrundede.

Ankenævnet er af denne grund retligt afskåret fra at tage Intersnacks indsigelser til følge i forhold til skønserklæringen, fordi Østre Landsret – forudsætningsvist – afviste Intersnacks indsigelser ved sin dom, ligesom Ankenævnet nødvendigvis må tillægge skønserklæringen samme høje bevismæssige værdi som Landsretten. I modsat fald ville Ankenævnets afgørelse stride mod Landsrettens dom.

Dr. Anne Niedermanns undersøgelse er tilvejebragt af en ekspert med særlig fagkundskab inden for spørgeundersøgelser inden for varemærkeretten, og undersøgelsen er udført i overensstemmelse med den retlige standard, der er anerkendt af EUIPO og EU-Domstolen [E607f.].

Begge markedsundersøgelser er derudover udført af et førende, professionelt analyseinstitut. Det må derfor lægges til grund, at undersøgelserne er udført i overensstemmelse med gældende faglige standarder, hvilket understøttes af de sammenfaldende resultater og Landsrettens bevisbedømmelse.

Det fremgår udtrykkeligt af Dr. Anne Niedermanns erklæring, at der tages hensyn til en potentiel markedsledereffekt. Uanset at et sådant forbehold ikke tages i skønserklæringen, b-styrker markedsundersøgelseernes sammenfaldende resultater gensidigt resultaternes pålidelighed.

Ankenævnet kan derfor lægge resultaterne af markedsundersøgelserne til grund som solide og valide beviser for, at KiMs Snack Chips er indarbejdet på det danske marked.

Ankenævnets opmærksomhed henledes i øvrigt på, at Intersnack under sagens forberedelse for Østre Landsret havde rig lejlighed til at kommentere skønsspørgsmålene og

fremgangsmåden for skønsforretningen i forbindelse med, at man gjorde gældende, at syn og skøn ville være overflødig. Dette afviste Østre Landsret foreløbigt ved retsbog af 18. august 2022 [E367] og endeligt – forudsætningsvist – ved den afsagte dom, idet Landsretten som nævnt tillagde skønsrapporten vægt samt pålagde Intersnack og Ankenævnet at erstatte udgifterne til syn og skøn.

Der er således ikke grundlag for at betvivle markedsundersøgelsesernes bevisværdi. Tværtimod dokumenterer de tre indbyrdes uafhængige og gensidigt bekræftende undersøgelser fra henholdsvis 2014, 2017 og 2022, at KiMs Snack Chips er indarbejdet som varemærke på det danske marked.

Der synes i øvrigt ikke at foreligge eksempler på sager afgjort af de danske domstole (eller varemærkemyndigheder), hvor den samlede bevisførelse med så stor styrke bekræfter, at mærket er indarbejdet som varemærke.

Skønspersonen forklarede om dette under afhjæmningen for Østre Landsret [E45f.]:

”Konklusionen på markedsundersøgelsen er som allerede nævnt, at der er en høj grad af genkendelighed af den firkantede chips, især blandt respondenterne med et stort forbrug af chips. Det er ikke et sædvanligt resultat. Tallet er både højt i absolut form og i forhold til de to andre chips.”

Til sammenligning fandt Højesteret i U.2014.3658H (Jensens Bøfhus) på baggrund af en markedsundersøgelse, at mærket ”Jensens” var indarbejdet som velkendt varemærke. Markedsundersøgelsen blev beskrevet således [MS96]:

”Der er for Højesteret fremkommet yderligere oplysninger, herunder er der i maj 2014 foretaget en kendskabs- og associationsanalyse af TNS Gallup. Formålet med undersøgelsen har bl.a. været at afdække, om og i hvilket omfang »Jensen's« associeres med »Jensen's Bøfhus«. I undersøgelsen blev der bl.a. stillet følgende spørgsmål:

»Spørgsmål 1: Forbinder du nogle forretningstyper (brancher eller virksomheder) med navnet Jensen's ?«

Undersøgelsen viste bl.a., at 38 % forbandt Jensen's med Jensen's Bøf-hus/Jensens Bøf, 29 % med bøfhus, 16 % med restaurant og 2 % med Fiskeh-set i Sæby/Jensens Fiskerestaurant.” [Understreget].

I lyset af heraf må det på baggrund af samtlige markedsundersøgelser – der alle viser en større kendskabsgrad til KiMs Snack Chips end i den citerede praksis – anses som godtgjort, at KiMs Snack Chips er indarbejdet som varemærke i overensstemmelse med den oprindelige vurdering fra PVS.

4.6 Grundform og friholdelsesbehov

Intersnack har anført, at KiMs Snack Chips ikke har særpræg, fordi den firkantede form er en grundform – som i øvrigt ikke er særlig på markedet for chips – og at der som følge heraf skulle være et særligt et friholdelsesbehov [E131f.].

Det bemærkes for god ordens skyld, at den tillempede, rektangulære og krumme udformning af KiMs Snack Chips ikke er en geometrisk grundform.

Det følger derudover af varemærkelovens § 2, stk. 1, at et registreret varemærke kan bestå af ”*alle tegn, navnlig [...] varens form*”. Alle tegn kan udgøre et varemærke, og særpræg samt et eventuelt friholdelsesbehov skal derfor bedømmes konkret, jf. Schovsbo m.fl. [MS734]. Der gælder altså ikke noget friholdelsesbehov i forhold til den firkantede form *per se*.

Som beskrevet kan chips-produkter udformes på utallige måder, fortrinsvis runde/afrundede. Der gælder således heller ikke et konkret friholdelsesbehov på chips-markedet i forhold til den firkantede form, der derimod er usædvanlig for et chips-produkt.

Højesteret har desuden anerkendt, at almindelige ord og generelle varebetegnelser kan indarbejdes som varemærker, jf. U.2010.1979H [MS61] og varemærkeregistreringen VR 2022 01321 (LOTTO) [MS174], ligesom varemærkeret til farver er blevet anerkendt på baggrund af indarbejdelse, jf. VA 2008 02734 (Grundfos) [MS167] og VA 2017 00718 (Mærsk) [MS171]. Tilsvarende må gælde for mærker, der gør brug af en grundform.

I en afgørelse fra EUIPO's fjerde appelkammer af 27. oktober 2004 om et yngre figurmærke, der afbildede et kegleformet snack-produkt (citeret i V-116-04 (BUGLES)), fastslås [MS44]:

“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 common-place 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.”

Et mærke, der gør brug af en enkel form, herunder en geometrisk grundform, kan således – også via indarbejdelse – være særegen og distinktiv *i forhold til det pågældende produktmarked* og derved udøve en kendetegnsfunktion.

Til støtte for sit anbringende har Intersnack fremlagt eksempler på andre firkantede chips-produkter, herunder baconchips, flæskesvær og linsechips [E495f., E508, E510f. og E523f.].

Som allerede bemærket er disse snackprodukter dog ikke relevante for bedømmelsen af KiMs Snack Chips, allerede fordi de tilhører en anden varekategori end kartoffelbaserede chips-produkter. Tilsvarende er konkurrenters firkantede chips-produkter, der måtte være markedsført de senere år, ikke relevante for vurderingen af hverken KiMs Snack Chips iboende eller indarbejdede særpræg.

Det er Orklas standpunkt, at KiMs Snack Chips har en særegen udformning, der var – og stadig er – usædvanlig på det danske marked for chips-produkter, og at udformningen derfor ikke er omfattet af et særligt friholdelsesbehov.

Det er derfor ikke korrekt, når Intersnack anfører [E97], at

”Såfremt Orklas varemærkereгистраering VR 2015 00323 opretholdes, ville det være ensbetydende med, at Orkla ville kunne forbyde salg og produktion af pellets og firkantede snacks/chips i Danmark i den viste form, hvilket natur-ligvis ikke bør kunne være tilfældet.”

Intersnack baserer alene sin særprægsvurdering (og påståede konkurrencemæssige implikationer) på mærkets firkantede udformning.

Et mærkes særpræg – og derved også dets beskyttelsesomfang – skal vurderes ud fra mærkets helhed (PVS’ Guidelines for varemærker, særpræg for formmærker [MS856]). Særprægsbedømmelsen kan således ikke tage særskilt udgangspunkt i mærkets væsentlige kendetegn (i modsætning til vurderingen efter varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1). Tværtimod skal samtlige mærkebestanddele tages i betragtning.

En 3D-varemærkeret til Kims Snack Chips vil derfor *ikke* forhindre konkurrenter i at tilbyde chips-produkter, der er

- i. gule/orange,
- ii. krumme,
- iii. lige så tykke som KiMs Snack Chips, eller
- iv. rillede,

hvis de eksempelvis er runde, ovale, femkantede, trekantede eller amorfe – så som Taffel Super Snacks.

Konkurrenter vil kun kunne afskæres fra at markedsføre kombinationen af *samtlige* fem mærkeelementer, der tilsammen er indarbejdet som varemærke for KiMs Snack Chips, og en varemærkeret vil kun kunne håndhæves over for konkurrenter, der anvender samtlige mærkets elementer – inklusive den firkantede form.

At dette ikke er – og aldrig har været - noget problem for Intersnack, fremgår af, at Intersnack længe har fremstillet et i alle væsentlige henseender tilsvarende rillet chips-produkt, blot med en rund, krummet udformning (Taffel Super Snacks).

Hertil kommer, at Intersnack i en række tilfælde selv har ansøgt om – og opnået – immaterialretlig beskyttelse af grundformer (riller, cirkel, halvcirkel, oval med riller).

Som bilag 17-20 [E897ff.] er fremlagt Intersnacks registrering af riller som 3D-varemærke samt Intersnacks designregistreringer af en chips i halvcirkelform, rund form med riller samt oval og gul form med riller.

Ankenævnets endelige registrering af KiMs Snack Chips som 3D-varemærke vil dermed ikke ”gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der var lige så brugbar” (generaladvokatens forslag til afgørelse af sag C-205/13 (Hauck), pkt. 58 [MS522]). Dette er bekræftet af Intersnacks egne varemærke- og designregistreringer.

4.7 Andre chips-produkter

Intersnack har fremlagt eksempler på forskellige chips- og snackprodukter [E490ff. og E518ff.] som imidlertid slet ikke er relevante for sagen. Enten

- fordi de ikke ligner KiMs Snack Chips, eller/og
- fordi de ikke tilhører samme vareklasse som KiMs Snack Chips, eller/og
- fordi de enten aldrig har været eller først betydeligt senere er blevet markedsført på det danske marked.

De baconsnacks, der fremgår af Intersnacks præsentationer [E486, E496, E511 og E524], er ganske vist firkantede, men i et andet format, i andre farver, uden riller og i det hele taget uden samme udtryk som KiMs Snack Chips. Der er tale om et fundamentalt anderledes produkt, som heller ikke tilhører samme varekategori som KiMs Snack Chips.

For så vidt angår en række firkantede linsechips [E508 og E510] fremgår det ikke, om – og i givet fald hvornår – disse nyere chips-produkter er introduceret på det danske marked. Fælles for disse nye produkter er dog, at ingen af dem gør brug af samtlige karakteristika, som kendetegner KiMs Snack Chips.

Intersnacks præsentationer dokumenterer, at der ikke er andre produkter på det danske marked med samtlige de karakteristika, som tilsammen udgør netop KiMs Snack Chips.

I forhold til ”Gestus Snack Mix” [E484] bemærkes, at der er tale om et produkt, som blev introduceret på det danske marked i 2015 af Dagrofa. Ud over at produktet først blev introduceret sent på det danske marked, så har Dagrofa over for Orkla tilkendegivet, at man vil ophøre med salget, såfremt Orkla får medhold i sine synspunkter om, at KiMs Snack chips er eneretligt beskyttet [E47]. Dagrofas salg af ”Gestus Snack Mix” begrænser således ikke Orkla i at opnå varemærkeretlig beskyttelse til KiMs Snack Chips, som i 2015 var indarbejdet, og som i dag stadig er indarbejdet.

For så vidt angår kataloget over pellets udarbejdet af Quality Pellets [E803ff.] bemærkes, at dette katalog er irrelevant for sagens spørgsmål, allerede fordi pellets er halvfabrikata, og fordi ingen af de afbildede pellets sælges til eller markedsføres over for danske forbrugere, jf. straks nedenfor.

4.8 Pellets er irrelevante for særprægsvurderingen

Intersnack har gennemgående baseret sin argumentation mod registrerbarheden af KiMs Snack Chips på markedet for firkantede pellets, jf. også afsnit 3.1.3.

Det fastholdes, at markedet for pellets (også) er uvedkommende for bedømmelsen af KiMs Snack Chips’ særpræg, fordi det ansøgte mærke hverken er indarbejdet eller registreret for pellets som vareklasse. Dette følger af EU-Domstolens praksis, jf. de forenede sager C-53-55/01 (Linde), præmis 41 [MS265], hvorefter

”[...] [S]pørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg, [skal] bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser.” [Understreget].

Mærket er indarbejdet og registreret i klasse 29 for ”Chips på basis af kartofler”, som er en færdigvare. Varemærkeretten omfatter derfor ikke pellets, der er halvfabrikata.

Desuden er der som beskrevet tale om særskilte markeder, idet kundekredsen for pellets (producenter) er forskellig fra chips (forbrugere). Forbrugeren af chips ser aldrig den ufærdige pellet, som derfor ikke indgår i forbrugeren opfattelse af KiMs Snack Chips' kendetegnsfunktion i forhold til chips-produktet, jf. også afsnit 3.1.3.

Intersnack har i øvrigt ikke dokumenteret, at udformningen af KiMs Snack Chips på lancerings- eller ansøgningstidspunktet skulle have været almindelig, endsige at der overhovedet skulle have fandtes tilsvarende firkantede chips- eller pelletprodukter på det danske marked. Intersnack har alene fremlagt eksempler fra udenlandske markeder for chipsprodukter, som selvsagt ikke er relevante for særprægsvurderingen af et *nationalt* varemærke.

På ansøgningstidspunktet var der kun ét relevant pelletprodukt på det danske marked (som i sagens natur er det eneste relevante marked), og dette pelletprodukt blev som beskrevet tilvejebragt efter nøje instruktion fra Orkla med hensyn til såvel konsistens som fremtoning, jf. afsnit 2.4.

Intersnack har således ikke løftet bevisbyrden for, at KiMs Snack Chips hverken skulle have iboende eller indarbejdet særpræg som ibrugtaget varemærke.

...”

Sammenfattende processkrift fra indklagede af 27. november 2023

I brev af 27. september 2023 afgav Advora advokatanpartsselskab på vegne af indklagede, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS, følgende sammenfattende processkrift:

”...

PÅSTAND

Registreringen VR 2015 00323 ophæves

/.../

ANBRINGENDER

1. Historik

Indsiger er en del af Intersnack-gruppen, som er en af de førende producenter af saltede snacks, herunder kartoffel chips, nødder, bagte snacks og specialitetssnacks, i Europa:

- Intersnack Deutschland SE er et tysk snack selskab, der årligt producerer ca. 120.000 tons saltede snack produkter i et sortiment som inkluderer mange kendte internationale og lokale brands, herunder funny-frisch, Chio og POM-BÄR.
- Pellsnack Products GmbH var et datterselskab til Intersnack, men er nu fusioneret ind i Intersnack. Pellsnack Products GmbH var leverandør af en lang række halvfabrikata produkter indenfor snack/chips industrien. Disse produkter inkluderer såkaldte pellets for specialitetssnacks – det halvfabrikata som snackprodukter baserer sig på.
- Estrella ApS er en dansk snackproducent og markedsfører deres saltede snacks produkter under mærket TAFFEL i Danmark. TAFFEL saltede snacks produkter har været solgt i Danmark siden 1959.

Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for det omtvistede mærke VR 2015 00323, er baseret på halvfabrikata i form af en "Crinkle Square Pellet" jf. bilag Adc. C (E775) og Adc. Ø (E773).



(Crinkle Square Pellet leveret til Orkla af Intersnack)

Crinkle Square Pellet (CCC 915) blev udviklet af Pellsnack og dens forgængere og blev ifølge et bestyrelsesreferat fra 2. december 1987 betragtet som et "Pellsnack produkt", jf. bilag Adc. D (E380f) og produceres i dag af Intersnack.

Intersnack er ikke og har aldrig været enig i, at Crinkle Square Pellet (CCC 915) skulle være et særligt Orkla produkt. Det er korrekt, at Orkla fik forkøbsretten jf. bilag Adc AA ("Exclusive Supplier Agreement") (E384ff), men Orkla har ikke haft indflydelse på fremstillingen af produktet. Aftalen i bilag Adc. AA indeholder et Exhibit 1 (E391) der viser de overordnede produktspecifikationer som Pellsnack produktet benævnt CCC 915 opfylder, herunder form (wavy with corrugations), ingrediensindhold, fugt, densitet, holdbarhed og næringsindhold. Der ses intet sted i aftalen at være nogen form for indikation af at produktet fremstilles på vegne af Orkla (dengang KiMs).

Som anført af Klaus Köster (direktør i Pellsnack), jf. bilag Adc. N (E462), blev Pellsnack Products GmbH & Co KG etableret i 1987 som et samarbejde mellem 5 virksomheder (herunder Intersnack og Orkla), som alle havde en interesse i produktion og salg af chips produceret af pellets.

[Forretningshemmelighed 6]

Forinden i februar 2015 havde Orkla (dengang KiMs) indgivet midlertidig forbudsbegæring mod Estrella (Intersnack) for at have lanceret et chips produkt i Danmark (Taffel Super Snacks) baseret på Crinkle Square Pellet, jf. bilag B (E320). Det skal afvises, som anført af Orkla, at Intersnack handlede retsstridigt ved lanceringen af Taffel Super Snacks. Tværtimod hævdede Orkla senere forbudssagen, jf. nedenfor.

I forbindelse med forbudssagen blev Intersnack opmærksom på, at Orkla havde opnået foreløbig registrering af VR 2015 00323, jf. nedenfor, og Intersnack indgav indsigelse herimod, jf. bilag C (E326).

Sideløbende med indsigelsessagen kørte den midlertidige forbudssag, som var berammet til 14. september 2015. Orkla besluttede få dage før hovedforhandlingen, den 11. september 2015, at hæve sagen, og blev pålagt at betale sagsomkostninger til Intersnack, jf. bilag I (E334).

Den 1. februar 2017 besluttede Patent- og Varemærkestyrelsen, at registrering af VR 2015 00323 skulle ophæves, jf. bilag 2 (E172ff). Afgørelsen blev af Orkla indbragt for

Patentankenævnet, som den 21. maj 2018 stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, jf. bilag 1 (E189ff).

Orkla indbragte afgørelsen for Sø- og Handelsretten som d. 27. april 2020 frifandt Ankenævnet og opretholdt ophævelsen af mærket. Sagen blev anket af Orkla til Østre Landsret, som ved dom af 11. juli 2022 hjemviste sagen til fornyet behandling ved Ankenævnet, idet landsretten fandt, at den firkantede form også var et væsentligt kendetegn som skulle vurderes af Ankenævnet og tillige konkluderede (E76-77):

”Landsretten finder, at der derimod ikke er fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering, hvorefter mærkets øvrige træk; farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn”.

[...]

”Landsretten finder på den nævnte baggrund, at der ikke [...], er tilvejebragt fornødent grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering af dels rillernes funktion, dels at den rillede udformning følger af varens egen karakter”

Det ligger således fast, at rillerne i mærket er et væsentligt kendetegn som er udelukket fra registrering, da rillerne følger af varens egen karakter og desuden udgør en teknisk funktion/resultat.

Det andet og sidste væsentlige kendetegn som nu skal vurderes i lyset af Østre Landsrets dom, er den firkantede form.

Den 1. juni 2023 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen sig i sagen til støtte for indsiger (E107):

”Med disse bemærkninger skal styrelsen henstille til Ankenævnet at træffe afgørelse om, at registreringen VR 2015 00323 ophæves, idet mærket udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, jf. den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 (svarende til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra a)”

2. Sagens hovedspørgsmål

Den 17. oktober 2023 udtalte Ankenævnet sig om prøvelsens omfang og fandt, at følgende spørgsmål skal underkastes prøvelse (E157):

1. Den firkantede form følger af varens egen karakter
2. Den firkantede forms tekniske resultat/funktion
3. Særpræg

Helt overordnet er det Intersnacks synspunkt, at Ankenævnet alene behøver at tage stilling til (1), om den firkantede form følger af varens egen karakter, og/eller (2), om den firkantede form udgør et teknisk resultat/funktion.

Hvis der svares JA til enten (1) eller (2), er mærket omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1 (tidligere § 2, stk. 2), og dermed udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke. Ved et sådant udfald vil konklusionen være, at Ankenævnet ikke skal forholde sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

3. 'Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter' – varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a – Den firkantede form følger af varens egen karakter

Det gøres overordnet gældende, at den firkantede form følger af varens egen karakter og må nægtes registrering, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a (tidligere § 2, stk. 2, 1. led).

Selv hvis bestemmelsen i varemærkelovens § 14 fortolkes indskrænkende, vil der i denne sag være tale om absolutte registreringshindringer, som ikke gør det muligt at registrere det omtvistede mærke.

3.1 Udtalelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Intersnack tilslutter sig Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 1. juni 2023 (E106) nedenfor, hvilket Ankenævnet tillige skal lægge til grund:

- *Det er efter styrelsens opfattelse under sagens behandling dokumenteret, at pellets til brug for produktion af de i denne sag omhandlede produkter, produceres af adskillige producenter i netop den form, som vil føre til et snackprodukt med det udseende, som det omhandlede mærke har.*
- *Denne dokumentation understøttes efter styrelsens opfattelse også af oplysningerne i sagen om de produktionsmæssige fordele, som de firkantede pellets kan have, når der produceres pellets til brug for produktion af snackprodukter, idet netop sådanne fordele skaber formodning for, at producenter af pellets til brug for produktion af snackprodukter generelt set vil se en fordel i at have firkantede pellets som en del af deres produktsortiment.*
- *Det er derfor styrelsens opfattelse, at netop den form for pellets, der anvendes til produktion af de i denne sag omhandlede snackprodukter, har karakter af et generisk produkt, dvs. et pelletprodukt med en generisk form.*
- *Endvidere er det under sagen fastslået af Ankenævnet og stadfæstet af Østre Landsret, at rillerne i mærkets form følger af varens egen karakter.*
- *Styrelsen finder det på denne baggrund antageligt at fastslå, at de væsentlige kendetegn i mærkets form, nemlig den firkantede form og rillerne, i sin helhed følger af varens egen karakter, idet den firkantede form på det omhandlede mærke blot er en uundgåelig følge af formen på den generiske pellet, der anvendes i produktionen af snackproduktet, ligesom det allerede er fastslået, at rillerne følger af varens egen karakter.*

3.2 Pellets

Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for det omtvistede mærke VR 2015 00323, var baseret på halvfabrikata i form af en ”Crinkle Square Pellet”, jf. bilag Adc. C (E775) og Adc. Ø (E773)



(Crinkle Square Pellet (CCC15) leveret til Orkla af Intersnack frem til 2015)



Det omtvistede mærke)

Det omtvistede mærke har en udformning, der følger af varens ”egen karakter”, nemlig den til grund for chipsen liggende ”pellet”, udviklet og levereret af Intersnack. Allerede af den grund kan mærket ikke registreres, eftersom den firkantede form også følger af varens egen karakter.

Det gøres overordnet gældende, at der ikke kan opnås varemærkeret til grundformen af et uforarbejdet produkt som en Crinkle Square Pellet og i øvrigt heller ikke som færdigt produkt, da KiMs Snack Chips har samme udformning, jf. herunder bilag AN (E438).

Det skal for god ordens skyld også afvises som anført af Orkla, at det omtvistede mærke skulle udgøre væsentlige forskelle fra eksempelvis en CCC15 pellet. Der henvises til afbildningen i bilag Adc. AA, exhibit 1 (E391) samt i øvrigt overblikket over firkantede pellets nedenfor.

Det omtvistede mærke er ansøgt for ”Chips på basis af kartofler” i klasse 29. Der er således tale om en udformning, der svarer til de varer som er omfattet af registreringen. Det gøres gældende, at den firkantede form ikke er ukendt på hverken det internationale eller danske marked for så vidt angår chips og snacks produkter.

Der henvises til bilag Adc. H (E853-862) og I nedenfor:

MCFILLS Enterprises Private Limited, Gujarat, Indien



Quanwei Food Ptd Ltd., Kina



Cornfields, Inc, USA



J.R. Short Milling Co., USA



Mafin S.p.A., Italien



Quality Pellets A/S, Danmark

Rippled Potato Curls

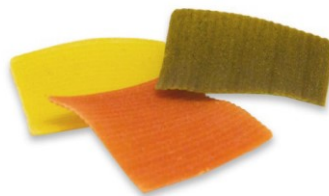
Potato based pellets with a nice texture and an authentic potato taste after frying.



Shreya Foods, Indien



Leng-d'or, Singapore



Pol Foods, Polen

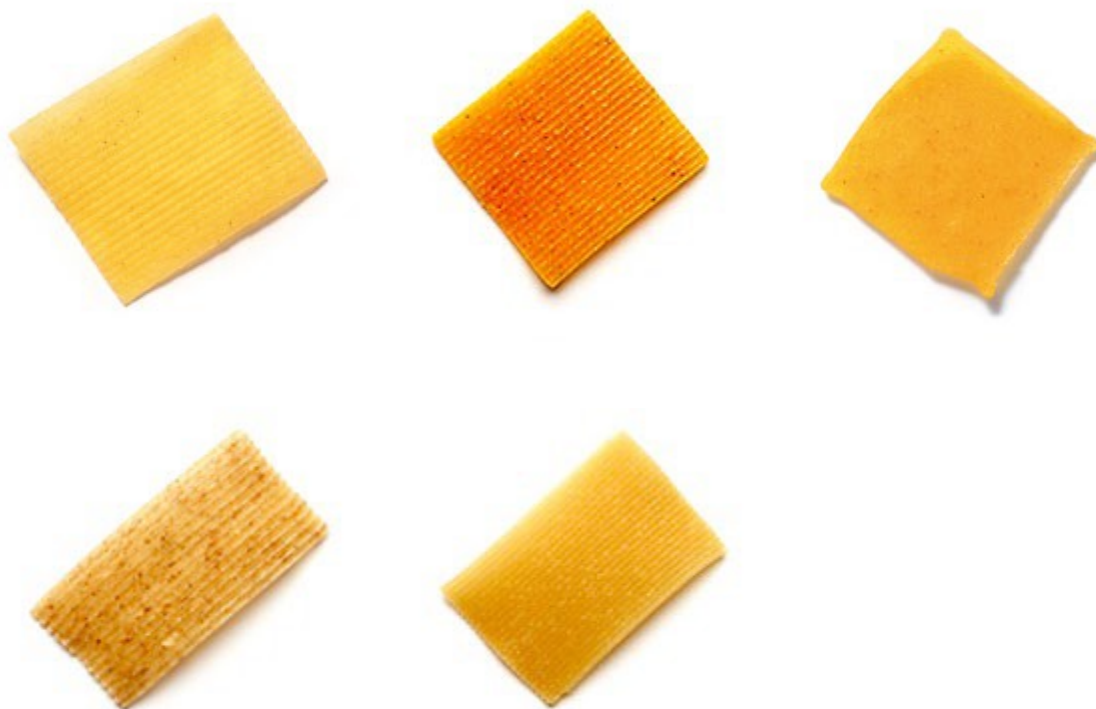


Orkla påstår, at bilag Adc. H (E853-862) og ovennævnte ikke har relevans for sagen fordi det bl.a. viser firkantede snack produkter fra udlandet. Intersnack anser samtlige bilag der viser andres brug af firkantede chips for særdeles relevante, uanset om bilagene vedrører produkter som produceres i Danmark eller udenfor Danmark.

Vurderingen af kriteriet i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, ”Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter”, kan ikke begrænses til det danske marked, da former og egenskaber er universelle og sagtens kan eksemplificeres gennem materiale, der også vedrører varer der oprinder fra andre lande.

Der henvises endvidere til bilag Adc. AP (E777-794)

Navnlig skal også fremhæves den danske producent af snack pellets, Quality Pellets A/S, jf. bilag Adc. R (E863ff) og nedenfor, som sælger tilsvarende firkantede snack pellets som en firkantet chips/snack er baseret på:



Som det ses, sælger Quality Pellets en pellet, der ligner både Intersnacks Crinkle Square Pellets og Orklas Snack Chips og omtvistede mærke. Såfremt Orklas danske varemærkere registrering VR 2015 00323 opretholdes eller bliver taget for pålydende, ville det være ensbetydende med, at Orkla ville kunne forbyde Quality Pellets A/S' produktion og salg/eksport af sine pellets i Danmark i den viste form samt helt generelt forbyde salg af chips/snack produkter som er baserede på de øvrige firkantede snack pellets, hvilket naturligvis ikke bør kunne være tilfældet.

Orkla har som noget nyt overfor Ankenævnet anført, at Intersnack ikke har dokumenteret, at der har været firkantede pellets tilgængelige på det danske marked før ansøgningstidspunktet. Som nævnt kan vurderingen af kriteriet "*Tegn, som udelukkende består af formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter*" ikke begrænses til det danske marked da former og egenskaber er universelle.

Intersnack har for Ankenævnet fremlagt en udskrift fra wayback machine fra 14. juni 2013, hvor den danske virksomhed Quality Pellets markedsførte deres firkantede pellets fra hjemmesiden www.qualitypellets.dk, jf. Adc AT (E797-801H), således før ansøgningstidspunktet. Det fremgik i øvrigt af hjemmesiden, at Quality Pellets på det tidspunkt havde eksisterende i over 30 år.

Tilsvarende er det ubestridt, at indsiger, Intersnack, solgte Crinkle Square Pellets eksklusivt til Orkla (dengang KiMs) siden 1992 og frem til 2015, hvilket tillige bekræfter, at der har været solgt firkantede pellets på det danske marked før ansøgningstidspunktet, og at der således er tale om en generisk produktudformning.

Det gøres derfor gældende, at de i sagen fremhævede firkantede pellets og halvfabrikata er relevante ved den varemærkeretlige bedømmelse, da den firkantede form er den samme, hvad enten det er i pellet form eller færdig produktform efter stegning.

En pellet er et halvfabrikat til det færdige chips produkt, og de firkantede pellets er kartoffelbaseret, ganske som det omtvistede mærke. Det gøres gældende som åbenbart, at de fremlagte pellets og dokumentation herfor skal indgå i Ankenævnets vurdering. Det spiller ingen rolle, at en pellet ikke er et "naturligt" produkt som anført af Orkla. Alle former, som er iboende i sådanne varers generiske funktion eller funktioner, skal også udelukkes fra registrering jf. C-205/13 (Tripp Trapp) præmis 24 og 25 (M365).

Det er den firkantede form som Ankenævnet skal vurdere følger af varens egen karakter, og det er de i sagen fremhævede pellets med til at bekræfte, da de udgør basis for produktet, varen og det omtvistede mærke.

Orklas henvisning til farve, krumningsgrad og tykkelse er irrelevant, da disse ikke er væsentlige kendetegn, hvorfor Ankenævnet alene skal forholde sig til den firkantede form, idet rillerne i forvejen følger af varens egen karakter og udgør et teknisk resultat.

Orkla anfører desuden, at en forbruger kun ser det færdige produkt/mærke og derfor er pellets ikke relevante. Dette skal afvises. Registreringshindringerne i varemærkelovens § 2, stk. 2 (nu § 14, stk. 1) har objektiverende karakter og alle forhold kan lægges til grund,

herunder i den grad de halvfabrikata i form af pellets som ligger til grund for det færdige produkt og det omtvistede mærke.

Firkantede chips i sig selv er heller ikke en særlig udformning, som Orkla har været alene med på det danske marked. Der henvises til bilag Adc. G (E524), Adc. H (E853-862), Adc. I (E795), Adc. J (E484f), Adc. K (E486), Adc. AG (E490), og Adc. R (E863ff), hvortil skal anføres, at firkantede Bacon Chips/Snacks har været på det danske marked siden i hvert fald starten af 1980'erne – og altså før Orklas Snack Chips, jf. bilag Adc. AK (E540ff). Tilsvarende med firkantede flæskesværs chips/snacks, jf. bilag Adc. AL (E488ff)

Det er ikke relevant som anført af Orkla, hvorvidt der har været chips på det danske marked som ligner KiMs Snack Chips. Det, som Ankenævnet i denne sag skal forholde sig til, er alene om den firkantede form følger af varens egen karakter. Intersnack har ved ovennævnte bilag dokumenteret, at den firkantede form er sædvanlig/generisk indenfor chips/snack markedet.

Det har heller ikke betydning, som anført af Orkla, hvorvidt der er ført bevis for, at de fremlagte Crinkle Square Pellets har ført til fremstilling af produkter i Danmark forud for det omtvistede mærkes registrering i 2015. Dette er ikke relevant for den varemærkeretlige vurdering af, hvorvidt den firkantede form følger af varens egen karakter, særligt med henvisning til det ovenfor anførte vedrørende pellets.

Orkla har anført at ”PVS’ fejlagtige antagelse er i åbenbar strid med sagens dokumenter, som tværtimod viser, at der kun var ét relevant pelletprodukt på det danske marked (som i sagens natur var det eneste relevante marked) på ansøgningstidspunktet, og at dette pelletprodukt blev tilvejebragt efter nøje instruktion fra Orkla såvel med hensyn til konsistens som fremtoning”

Dette er ikke rigtigt. Der henvises blandt andet bilag Adc. R (E863ff) og Adc. AT (E797-801H). Intersnack har her fremlagt dokumentation for, at en anden dansk virksomhed, Quality Pellets A/S, solgte og sælger en pellet, der er tilsvarende både Intersnacks Crinkle Square Pellets og Orklas Snack Chips og omtvistede mærke. Quality Pellets har solgt og markedsført de samme pellets, også før Orkla ansøgte om varemærket.

3.3 Generisk form/produkt

Det gøres overordnet gældende, at firkantede snackprodukter er udbredte og udtryk for en generisk grundform der ikke kan monopoliseres – tilsvarende mærket i denne sag.

For så vidt angår det danske marked henvises særligt til bilag J samt nedenfor:



Gestus (Dagrofa) sælger tilsvarende type firkantet snack i deres Sour Cream & Onion Snack Mix, der har været på det danske marked i ca. 7 år, jf. bilag Adc. J (E484f) samt bilag Adc. AM (E536), der viser tal for omsætning af Gestus produktet indhentet fra AC Nielsen.

Der kan i øvrigt henvises til, at COOP nu også sælger chips i firkantet form, COOP SNACK MIX, hvilket igen bekræfter det generiske i den firkantede udformning indenfor chips markedet:



<https://dk.openfoodfacts.org/product/5700382759248/snack-mix-crispy-and-tasty-med-paprika-coop>

Særligt i forhold til den firkantede form skal det fremhæves, at firkantede Bacon Chips/Snacks har været på det danske marked siden i hvert fald starten af 1980'erne – og altså før Orklas Snack Chips.

Der henvises til bilag Adc. AK (E540ff) som består af e-mailkorrespondance mellem Arne og Erna Nielsen, tidligere indehavere af snackproducentvirksomheden Lyka og direktør Torben Juul Andersen fra OK Snacks A/S, som overtog Lyka tilbage i 2008. Her fremgår det, at den firkantede bacon pellet snack, som fortsat produceres af OK Snacks, blev introduceret af Lyka helt tilbage i 1976 på baggrund af et samarbejde med den tyske snackproducent Bahlsen, som leverede den firkantede pellet til Lyka.

Endvidere henvises til bilag Adc. AL (E488ff) bestående af udsnit fra Taffels produktbrochure fra 1980, der viser et 'Taffel Flæskesvær' snackprodukt som også var baseret på en firkantet pellet. Endelig henvises til bilag Adc. AG, side 7 og 19, 20 (E496/E508/E509), angående udvalg af firkantede chips/snacks på det danske marked.

Det er således tydeligt, at den firkantede form ikke afviger – og især ikke betydeligt – fra normen og grundformerne for chips- og snackprodukter.

Den chips/snack, som udgør grundlaget for det omtvistede mærke, er baseret på en Crinkle Square Pellet fra Intersnack, men kunne lige så vel være produceret på lignende pellets fra en eller flere andre leverandører, jf. ovenfor.

I denne sag gør der sig ydermere det forhold gældende, at Orklas Snack Chips og de chips, som udgør grundlaget for Orklas omtvistede mærke, er baseret på halvfabrikata i form af en "Crinkle Square Pellet". Crinkle Square Pellet blev udviklet af Pellsnack KG (Intersnack), og dette produkt markedsføres bl.a. på Intersnacks hjemmeside og i et katalog, jf. bilag Adc. C (E775), og produktet blev frem til 2015 leveret til Orkla efter aftale mellem Intersnack og Orkla, jf. bilag Adc. E (E404ff) og bilag Adc. L (E382).

Det følger heraf, at de pågældende pellets udgør et generisk produkt, som det står alle frit for at producere og levere. Det forhold, at Orkla testede en anden pelletleverandør end Intersnack, jf. bilag Adc. L (E382); ”*As I showed you we have an alternative supplier option, which is tested and found to be identical by our customers*”, og i dag anvender en Crinkle Square Pellet fra en anden leverandør bekræfter, at en pellet som ’Crinkle Square’ og formen herpå – som svarer til det omtvistede mærke – er et generisk produkt og form der ikke kan nyde beskyttelse.

Der henvises i øvrigt til forklaringen fra Intersnack for Sø- og Handelsretten, BS-17352/2018-SHR (E261):

”Hun betragter den firkantede, rillede pellet, som Intersnack i en årrække leverede til Orkla, som et simpelt produkt/en hyldevare. Udarbejdelse af denne form for pellets kræver ikke noget særligt udstyr. Der findes andre leverandører på markedet, som leverer lignende pellets, og det har Intersnack intet problem med, idet der er tale om et generisk produkt. Hun mener ikke, at man kan opnå monopol/eneret til generiske produkter.”

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

Der skal henvises til bilag Adc. AQ (E871), som er en brochure fra GEA (en af verdens største producenter/leverandører af systemer for fødevarer) som sælger og producerer industrimaskiner til brug for fremstillingen af snack pellets. Der henvises særligt til:

Side 6-7: Billede af en firkantet snack pellet (E875)

Side 9: Billede af industrimaskine til fremstilling af firkantede former/kartoffel baserede produkter (*”Square shapes/Potato based”*) (E876)

Side 23: Billede af en square crinkle pellet som ekstruderes med teksten (E883):

“Sheeting and cutting. Sheet extrusion is a key step in obtaining a pellet with a homogeneous shape: by managing the process parameters of GEA xTru extruders, it is possible to precisely control the gelatinisation of the finished product, while the dies and integrated regulation system make it possible to change the thickness of the sheet directly at the head. Further along, rollers located at the die outlet help to stabilise or pull the sheet and maintain the desired thickness.

At this point the product is ready for cutting in any of three different ways:

- *Square/rectangular snacks: longitudinal cut made by a slitter cutter and cross-cut made by a rotary cutter.”*

En firkantet snack/pellet er således meget almindelig i branchen, hvor maskiner er udviklet til at producere denne nøjagtige form som fremhævet ovenfor. Dette understreger igen, at det mærke, Orkla forsøger at registrere, er generisk og følger af selve produktet.

Der kan i øvrigt også henvises til produktkataloget fra Intersnack jf. bilag Adc. Å indeholdende firkantede snacks/pellets (E810, 811, 816, E819, E820, 821).

3.4 Firkantet form = Grundform

Det gøres gældende, at den firkantede form i det omtvistede mærke er en grundform (firkantet, rektangulær) som følger af varens egen karakter og som ikke kan registreres.

Der skal henvises til U.2010B.23, “Varen som sit eget varemærke” af Eva Aaen Skovbo (M488), som anførte:

”Fra dansk registreringspraksis se VAI999 03986 om Kims firkantede chipsmed bølger/riller, der blev afvist fra registrering som varemærke, da den firkantede form er en grundform.”

Der henvises til bilag Adc. AO (E160-165), som er KiMs' varemærkeansøgning fra 1999 samt afslag af Patent- og Varemærkestyrelsen, som netop også dengang bemærkede, at mærket blot var en gengivelse af varen eller dennes emballage;

”Vi har fundet, at vi ikke umiddelbart kan registrere varemærket, fordi det ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da det blot er en gengivelse af varen eller dennes emballage. Begrundelsen herfor er, at mærket ikke adskiller ansøgers varer fra andres.

[...]

Det ansøgte vareudstyrsmærke består af en firkantet, let bøjet "snack", hvis overflade er dækket med riller/bølger. Hverken det forhold, at den afbildede "snack" er let bøjet eller at dens overflade er dækket af riller/bølger giver mærket særpræg, idet disse formelementer er almindeligt anvendte for "snacks" og kartoffelchips. Heller ikke det forhold, at mærket i sin grundform er firkantet, giver mærket særpræg, idet vi finder, at "snacks" eller kartoffelchips i deres grundform almindeligvis er udformet i simple geometriske figurer, såsom rund, firkantet, oval eller trekantet.

(vores fremhævning)

Det virker til, at Patent- og Varemærkestyrelsen kun kommenterede på manglende særpræg, men i den forbindelse må der lægges vægt på den fremhævede begrundelse overfor, hvor det i 1999 blev slået fast, at udformningen af et sådant varemærke følger af varens egen karakter og ikke kan registreres.

Det bemærkes for god ordens skyld, at Intersnack ikke var bekendt med, at Orkla forsøgte at registrere mærket i 1999, jf. forklaring fra Intersnack, Jeanette Schletterer, for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (E261):

”Intersnack har ikke tidligere oplevet, at en konkurrent har forsøgt at opnå eneret til en af Intersnacks pellets. Inden denne sag var hun ikke bekendt med, at Orkla havde forsøgt at opnå varemærkebeskyttelse til Intersnacks pellets i 1999, og hun anser det som et tillidsbrud.”

Under alle omstændigheder er der tale om samme produkt/mærke, som Orkla nu forsøger at registrere igen, men dette må fortsat afvises. Intersnack gør gældende, at mærkets firkantede form følger af varens egen karakter og er så almindelig, at et sådan kendetegn ikke kan danne basis for en varemærkereгистраering.

3.5 Retspraksis

Den firkantede form er en geometrisk grundform som ikke kan registreres, herunder da den er almindelig indenfor det pågældende vareområde, her snack/chips. Der henvises i øvrigt til dansk Højesterets praksis nedenfor, som støtter dette argument:

U.1996.848H. Rittersport emballagen (M20), jf. Højesterets præmisser:

Ved bedømmelsen af omfanget af varemærkets beskyttelse må det tages i betragtning, at der ikke kan opnås varemærkeret til den del af emballageudformningen, som er en følge af flowpackmetodens anvendelse, jf varemærkelovens §2, stk. 2. Højesteret finder endvidere, at der ikke – heller ikke ved indarbejdelse - kan opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelsesform.

U.2003.2400H. Nestle-sagen om cylindrisk paprør (M24), jf. Højesterets præmisser:

Det registrerede varemærke, som Nestle påberåber sig i denne sag, er en emballage bestående af et ikke dekoreret cylindrisk paprør, som i det hele savner karakteristiske elementer. Emballagen må således som anført af Sø- og Handelsretten karakteriseres som en grundform. En anerkendelse af, at Nestle kunne opnå varemærkeret til dette vareudstyr, ville indebære, at Nestle ville få eneret til at anvende en af de almindelige emballagetyper på det pågældende vareområde. På den anførte baggrund tiltræder Højesteret, at Nestles vareudstyr som emballage for pastiller og lignende konfekturvarer ikke - heller ikke ved indarbejdelse kan opnå varemærkeretlig beskyttelse, jf varemærkelovens § 2, stk. 2.

(vores fremhævning)

Firkantede snackprodukter er udbredte og udtryk for en generisk grundform der ikke kan monopoliseres. Det gøres derfor gældende, at der er et friholdelsesbehov for firkantede chips/snacks og pellets, således at også Orklas Snack Chips må betegnes som et generisk produkt uden særpræg i øvrigt, hvortil der ikke kan opnås eneret, ej heller ved eventuel indarbejdelse.

Hensynet bag varemærkelovens § 14 er netop at friholde tegn og udformninger fra registrering, som aktuelt (som vist ovenfor) eller potentielt bruges i den eller de relevante brancher.

Der henvises herved særligt til EU-domstolens dom af 6. oktober 2011 i sag T-508/08 Bang & Olufsen A/S mod OHIM, særligt præmis 62 og 63 (M343):

”Ifølge retspraksis skal alle de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

Således har Unionens retsinstanser allerede vedrørende visse tredimensionale tegn, der består af en vares udformning, der henhører under artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i i), i forordning nr. 207/2009], udtalt, at begrundelsen for registreringshindringerne i denne bestemmelse er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (Philips-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 78, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 72, og i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43), idet det præciseres, at registreringen af de omhandlede udformninger kan give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger (jf. i denne retning dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, præmis 56).”

(vores fremhævning)

Ankenævnet har tidligere udtalt i sagen (E191):

”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 rilleudformning, 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.”

Det ændrer ikke vurderingen, at den gengivne rilleudformning er på en firkantet chips/snack. Konklusionen må være den samme med hensyn til den firkantede form, herunder med riller.

En opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne firkantede udformning, vil fortsat medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen.

Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Produktets riller og firkantet form er tillige udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer.

En eneret til den bestemte firkantede udformning vil føre til en begrænsning af konkurrenternes mulighed for at udforme deres snackprodukter på en måde, der er lige så brugbar, jf. pkt. 55-58 (M375-376) i Generaladvokatens forslag til afgørelse i Tripp Trapp-

sagen. Den firkantede udformning følger i den henseende af varens egen karakter inden for chips- og snackprodukter.

Der kan i øvrigt også henvises til Immaterialret, 6. udgave 2021, af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen, s. 503-504 (M496-497):

”Undtagelsen vedr. en udformning som følger af varens egen karakter, skal også ifølge EU-Domstoles dom af 18.9.2014 (Hauck) forstås som omfattende udformninger, der er væsentlige og som er ”knyttet til [varens] generiske funktion eller funktioner, som forbrugerne muligvis kan efterspørge hos konkurrentens varer” (præmis 27). Herunder falder [...] også udformninger, som i en eller anden forstand må være frie (dvs. ubeskyttede), for at de kan bruges af konkurrenter til at tilbyde alternativer til det omtvistede produkt.”

Der henvises endvidere til Generaladvokatens forslag til afgørelse i C-205/13 (Tripp Trapp) præmis 49 og 58 (M375-376):

”Ifølge denne anden fortolkning er det ikke tilladt at registrere en udformning, der udelukkende består af almindeligt kendte egenskaber ved den omhandlede vare, såsom formen af et parallelepipedum for en mursten, formen af en beholder med tud, låg og hank for en tekande eller formen af tænderne på en gaffel for en gaffel for at bruge de eksempler, der blev nævnt under retsmødet af den britiske regering og ofte er nævnt i litteraturen.

Såfremt sådanne egenskaber var forbeholdt en enkelt erhvervsdrivende, ville det gøre det vanskeligere for konkurrerende virksomheder at udforme deres varer på en måde, der var lige så brugbar. Dette ville føre til, at varemærkeindehaveren blev tildelt en betydelig fordel, hvilket ville have en negativ indvirkning på konkurrencestrukturen på det pågældende marked.”

Intersnack gør på grundlag heraf gældende, at Orkla ville opnå monopol på de brugsmæssige og generiske kendetegn/funktioner i et rillet og firkantet chips/snackprodukt, som forbrugeren kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette ville i givet

fald give Orkla mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende udformning.

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

Det gøres gældende, at mærket ikke har øvrige egenskaber eller kendetegn, der som sådan ikke følger af varens egen karakter. Mærkets konkrete udformning gengiver *udelukkende* egenskaber – der er nødvendige/almindelige for den pågældende vares generiske funktion eller funktioner, og disse 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 (Tripp Trapp), præmis 25-26 (M365).

Ankenævnets og Landsrettens konklusion i forhold til rillerne som følger af varens egen karakter, må således helt åbenbart også gælde i forhold til den firkantede form, hvor rillerne er påført.

Det gøres af ovennævnte grunde gældende, at det omtvistede mærke skal ophæves, da det er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a (tidl. § 2, stk. 2, 1. led).

4. Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat – varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2, 2. led.)

4.1 Teknisk resultat – retsgrundlag

Ankenævnet og Østre Landsret har konkluderet, at rillerne udgør en teknisk funktion/resultat. Det gøres gældende, at den firkantede form alene og/eller i kombination med rillerne tillige udgør/inkorporerer et teknisk resultat/løsning.

Der henvises indledningsvist til Immaterialret, 6. udgave 2021, af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen, s. 505 (M497):

”LEGO-afgørelsen bekræfter Philips og indebærer en vis objektivisering af bedømmelsen i forhold til denne ved ikke at kræve, at udformningen skyldes et ”hensyn” til et teknisk resultat. Afgørende er derimod den blotte omstændighed, at udformningen inkorporer en teknisk løsning”

Det ændrer ikke vurderingen, at den gengivne rilleudformning er på en firkantet chips/snack. Konklusionen må være den samme med hensyn til den firkantede form, herunder med riller, da den firkantede form inkorporerer en teknisk løsning, enten i form af rillerne og fordi den er uadskillelig fra rillerne og/eller i form af styrke.

Den del af varemærkelovens § 2, stk. 2 (nu § 14, stk. 1), som vedrører udformninger, der udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal således fortolkes i overensstemmelse med de principper, som er angivet i sag C-299/99 Philips og C-48/09 P LEGO (M164/M316).

EU-domstolen er i flere tilfælde fundet 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 (jf. Lego dommen C-48/09, præmis 51 og 52 (M328):

”[...] udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikke-væsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning.

[...] nemlig at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.”

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 jf. Lego dommen, C-48/09 P, præmis 53 (M328) Der henvises endvidere til præmis 56 (M328f):

”Registreringen som varemærke af en vares udformning, som udelukkende er funktionel, (kan) give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger. Et betydeligt antal alternative udformninger ville således risikere at blive ubrugbare for den pågældende indehavers konkurrenter”

Videre af præmis 58 (M328) fremgår, at den omstændighed, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det tilsvarende tekniske resultat, ikke i sig selv udelukker anvendelsen af registreringshindringen:

”Disse betragtninger afspejles i øvrigt i præmis 81 og 83 i Philips-dommen, hvorefter den omstændighed, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det tilsvarende tekniske resultat, ikke i sig selv udelukker anvendelsen af registreringshindringen i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i direktiv 89/104, en bestemmelse, hvis ordlyd svarer til bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94”

Af præmis 59 (M329) fremgår:

”[...] hvorefter et tegn, der udgøres af en udformning af en vare, der alene, og uden at der er tilføjet væsentlige ikke funktionelle elementer, udtrykker en teknisk funktion, ikke kan registreres som varemærke, idet en sådan registrering i alt for betydelig grad ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre udformninger af varer, som inkorporerer den samme tekniske løsning.”

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 (jf. Lego dommen C-48/09, præmis 68-69 (M330)). Et eller flere

elementer af mindre betydning, såsom farven, krumningen eller tykkelsen i mærket, har således ingen indvirkning på denne vurdering, som tillige fremhævet af landsretten.

Endvidere skal fremhæves præmis 28 og 29 i C-421/15 P Yoshida Metal Industry Co. Ltd mod EUIPO (M420), 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 tilfælde Patent- og Varemærkestyrelsen/Ankenævnet), som afgør, hvad det omhandlede tegns væsentligste kendetegn er.

4.2 Teknisk resultat – den firkantede form – yder størst styrke

En rektangulær form giver 90 graders hjørner. Rektanglet og firkanten er således de eneste former, som giver lige kanter og dermed den tekniske egenskab af lige endestykker, ergo vil denne grundform altid være teknisk betinget og inkorporerer således iboende en teknisk løsning.

Endvidere giver endestykkerne yderligere fasthed/struktur/styrke 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.

Dette er nu også bekræftet gennem Orklas (KiMs) egen markedsføring fra september 2021, hvor Orkla har lanceret snack chipsen (det omtvistede mærke) i en ekstra stor version benævnt ”skovlen”, jf. bilag Adc. AS (E546) samt nedenfor:



(”Sig goddag til dine 2 yndlingsnacks, som vi har gjort så store, at du kan skovle MEGA meget dip op med dem” – Orklas markedsføring på Facebook, jf. bilag Adc. AS – dette bilag er nyt og var ikke fremme under landsretssagen).

Den firkantede form inkorporerer således også det tekniske hensyn (styrke) til at skovle dip op.

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 samt smagsbindende effekt og er velegnet til dip.

Det må særligt i lyset af ovennævnte 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. 6 version 1.0 31/03/2023 (M527)

”I vurderingen af en EU-varemærkeansøgning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i varemærkeforordningen skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket

"teknisk resultat". Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter former eller andre egenskaber, der f.eks.:

- *passer med en anden artikel*
- *yder størst styrke (firkantet form med eller uden riller)*
- *opbruger mindst materiale (firkantet form)*
- *sikrer hensigtsmæssig opbevaring eller transport."*

(vores fremhævning)

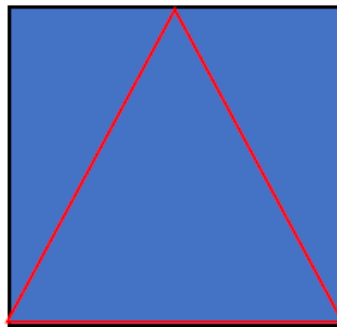
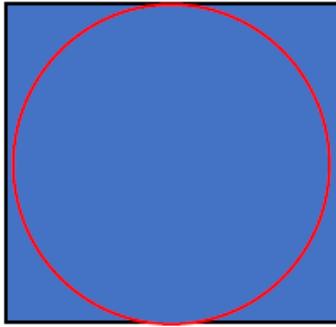
Den største styrke opnås ved en rillet firkantet form som også ses i Orklas egen markedsføring, da denne form er velegnet til dip og ikke knækker, hvor en firkantet form samtidig bruger mindst materiale i fremstillingen heraf, jf. nedenfor.

Selv hvis Ankenævnet måtte nå frem til, at den firkantede form i sig selv alene ikke er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, vil denne form i kraft af, at rillerne udgør et teknisk resultat (som konstateret af Ankenævnet og Østre Landsret) og i kombination med rillerne udgøre et teknisk resultat.

Der skal også henvises til forklaringen fra Orklas marketingdirektør Lars Hørlyck Christensen for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (E260):

"Der er riller i KiMs Snack Chips, og rillerne øger det samlede areal. Krydderierne binder sig til arealet, og et større areal giver mulighed for, at en større mængde krydderier kan binde sig fast på hver enkelt KiMs Snack Chips."

En firkantet/rektangulær form vil alene eller sammen med rillerne øge det samlede areal, hvorpå krydderiet kan binde sig fast, og vil i modsætning til f.eks. en rund eller trekantet form altid have et større overfaldeareal:



Den tekniske effekt er til stede ved den firkantede form alene men forstærkes også af rillerne, og derfor kan man opnå det tekniske resultat enten ved den firkantede form alene eller den firkantede form i kombination med rillerne, da disse ikke lader sig adskille. Idet rillerne udgør et teknisk resultat, vil den firkantede form i kombination med rillerne nødvendigvis også udgøre en registreringshindring, da denne form er nødvendig for at opnå 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.

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 hakning af grøntsager eller lignende fødevarer. Der henvises til bl.a. amerikansk patent nr. 7,811,615, fremlagt som bilag Adc. T (959ff) hvor følgende fremgår af afsnit 4 i patentbeskrivelsen (E962):

”Cut potato pieces having a corrugated or wave-shaped configuration have enjoyed a high measure of consumer approval. In this regard, potato pieces having a corrugated or crinkle-cut shape are characterized by cut surfaces of larger overall surface area having an increased number of relatively thin edges, in comparison with traditional straight-cut potato pieces. As a result, such corrugated cut potato shapes normally exhibit a comparatively enhanced crispy texture when subjected to subsequent par-frying and/or finish frying in hot oil. In addition, when subjected to a batter coating process, such corrugated cut potato pieces also tend to pick up and retain a comparatively greater quantity of the batter, in comparison with straight-cut potato pieces, to result in a relatively enhanced flavor and texture attributable to the batter.”

Dertil kommer, at hvis man sammenligner Orklas rillede og firkantede kartoffelchip med en trekantet eller rund kartoffelchips, har den firkantede 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 udvidelse 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. 2,756,758 (A1), jf. bilag Adc. U (E965).

Dette gælder ikke alene rørformede snackprodukter som omtalt i patentbeskrivelsen, men også andre friterede snacks af hvilken som helst form, også de firkantede.

Der henvises endvidere til forklaring fra Intersnack, Jeanette Schletterer, for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (dommens side 21) (E262):

”Rillerne har en teknisk funktion, idet de øger arealet og gør produktet mere sprødt i forbindelse med stegningen. Det større areal gør også, at produktet kan binde/optage flere krydderier, samt at der kan samle sig mere dip, og at produktet ikke brækker så let i dippen. Man kan sammenligne den tekniske funktion med en tagplade, hvor rillerne tilfører tagpladen en højere brudstyrke. Produktets sprødhed afhænger dels af samspillet mellem dejen og stegningen, men rillerne spiller også ind. Hvis man forestiller sig 2 firkantede pellets fra samme dej - hvor den ene har riller og den anden ikke har riller - som udsættes for samme form for stegning, så vil den med riller opnå den største sprødhed, da den kan indeholde mere olie.”

Således gør Intersnack gældende, at de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen, hvis overflade dels er større grundet rillerne men også i kraft af den firkantede form og derfor kan indeholde henholdsvis afgive mere smag, dels giver en overflade som i kraft af rillerne bedre binder krydderierne/smagen og som i kraft af den firkantede form øger overfladearealet, styrken og mængden af krydderi.

Det skal i den forbindelse påpeges, at Orkla selv har anført dette i sin markedsføring af snack chips, jf. bilag Adc. W (E452), Adc. X (E454ff), Adc. Y (E482f). Orkla har specifikt refereret til den smagsbindende effekt af rillerne, jf. bilag Adc. W (E452).

4.3 Teknisk resultat – den firkantede form er uadskillelig fra rillerne.

Det gøres overordnet gældende, at den firkantede form er uadskillelig fra rillerne og udgør et teknisk resultat. Der skal henvises til T-601/17 (Rubiks), præmis 89 og 90 (M439f):

”Next, as regards the essential characteristic consisting of the overall cube shape, it is also necessary to approve the Board of Appeal’s assessment that it is necessary to obtain the intended technical result, As is apparent from paragraph 43 of the contested decision, that assessment is based on the finding that the cube shape is inseparable, on the one hand, from the grid structure, which consists of the black lines that intersect on each of the faces of the cube and divide each of them into nine small cubes of equal size divided into rows of 3 x 3, and, on the other, from the function of the actual goods at issue, which is to rotate, horizontally and vertically, the rows of small cubes. In the light of those factors, the shape of the product is necessarily that of a cube, that is, a regular hexahedron.

“The applicant’s argument based on the existence of alternative geometrical shapes capable of achieving the same intended technical result as that of the actual goods concerned cannot succeed”

(vores fremhævning)

Og videre præmis 94 (M440):

“In that regard, it is necessary to agree with EUIPO’s position pursuant to which, for the absolute ground for refusal referred to in that provision to apply, the essential characteristics of the sign at issue must all be technically necessary to obtain the intended technical result of the goods concerned even if they are not sufficient in themselves to achieve that purpose”

(vores fremhævning)

Registreringshindringen finder også anvendelse selv om de væsentlige egenskaber repræsenteret i tegnet ikke i sig selv er tilstrækkelige til at opnå det tekniske resultat, men blot bidrager til det, f.eks. den firkantede form i kombination med rillerne.

Der skal henvises til konklusionen i T-601/17 (Rubiks), præmis 98 (M441):

”eftersom de to egenskaber ved det omtvistede varemærke, der er blevet korrekt identificeret som væsentlige af appelkammeret, i dette tilfælde den overordnede terningeform og de sorte linjer og små firkanter på hver af terningens sider, er nødvendige for at opnå det tilsigtede tekniske resultat af de faktiske pågældende varer (se afsnit 85 til 90 ovenfor), må det konkluderes, at varemærket falder inden for grunden nævnt i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), af forordning nr. 40/94.”

(vores fremhævning)

Tilsvarende i denne sag hvor rillerne er uadskillelige fra den overordnede firkantede form, som således er nødvendig for at opnå det tilsigtede tekniske resultat, hvor det tillige er underordnet om samme tekniske resultat kan opnås ved hjælp af en anden geometrisk form (eksempelvis ovale eller trekantede chips med riller). Dette er tillige i overensstemmelse med konklusionen i C-48/09 P (LEGO), præmis 58, jf. ovenfor.

Såfremt Orkla 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, præmis 48 og 59 (M327, M329)

I den forbindelse henvises til C-48/09 P, præmis 74 (M331), 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.

Orkla overfortolker således bestemmelsen, når det anføres, at hele tegnet/alle elementer/egenskaber skal være funktionsbestemte – dette må afvises.

Det gøres derfor gældende, at mærkets udformning, herunder alle mærkets væsentlige egenskaber/kendetegn (riller + firkantet), udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat og skal derfor afslås registrering med henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2, 2. led.).

4.4 Teknisk resultat – den firkantede form, produktionsteknisk – opbruger mindst materiale

Den firkantede form er en geometrisk grundform, som i dette tilfælde også 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.

Der henvises i øvrigt til Intersnacks forklaring fra Jeanette Schletterer for Sø- og Handelsretten i sag BS-17352/2018-SHR (E262):

”Såfremt Orkla opnår varemærkebeskyttelse, vil konsekvensen være, at alle andre aktører på markedet skal overveje, om de kan lave firkantede snacks og snacks med riller. Det vil udgøre en urimelig konkurrencefordel. Dertil kommer, at man ved produktion af ikke-firkantede snacks ofte får et spildprodukt, f.eks. ved udskæring af runde chips, som skal genanvendes/føres tilbage i produktionen. Det kan give problemer i forhold til kvaliteten af produktet mv., men det udgør også en urimelig fordel for Orkla, idet konkurrenterne vil være udelukket fra at anvende den mest effektive produktionsmetode.”

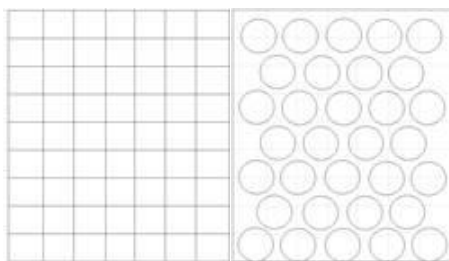
Der henvises endvidere til forklaringen fra Estrellas direktør, Dennis Lyngsøe for Sø- og Handelsretten i sag BS-9704/2020-SHR (M69):

”En ”Crinkle Square Pellet” er en generisk, firkantet pellet. Når man har med firkantede pellets at gøre, så kan man i første produktionsgennemløb udnytte hele dejen. Det er hans opfattelse, at produktionseffektiviteten reduceres med 30% ved fremstilling af runde pellets, idet dejen enten skal skæres eller standses ud, hvorefter

den overskydende dej skal tilbage og reproduceres (add-back). Dejens kvalitet falder, når den skal reproduceres.”

Med henblik på at visualisere den overskydende dej henvises der til sidste side i bilag Adc. AR (E889ff) Der henvises også til indhentet erklæring fra Intersnacks produktionsteam, jf. bilag Adc. F (E464f):

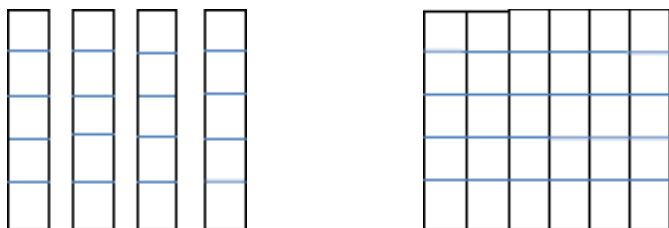
“Denne form sikrer, at produktet fremstilles på den mest effektive måde. Produktet er skåret fra en kontinuerlig plade af dej. Andre former såsom rund, oval eller anden figurativ form, der ikke kan sammenkobles, gør, at man ikke kan anvende hele dejpladen, og at der i stedet forekommer dejrester der 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.”

I forhold til moderklæringen indeholdt i Orklas bilag 11 (E466ff), er Intersnack for det første ikke enige i, at produktionsteknikken anvendt i forbindelse med fremstilling af Orklas Snack Chips ikke kan betegnes som 'sheeting'. Begrebet 'sheeting' dækker enhver produktionsproces hvor et ark af dej (betegnet 'sheet') efterfølgende skæres i mindre stykker, uanset skæringsmetode. 'Sheeting' er således fremstillingsmetoden for det 'Crinkle Square Pellet' produkt, som danner grundlag for Orklas produkt.

Hvor man oprindeligt fremstillede produktet ud fra et smalt ark af dej ('narrow sheet'), som blev delt i mindre stykker, fremstiller man i dag produktet ud fra et bredere ark af dej, som deles i bredden såvel som længden, jf. nedenfor viste illustrationer:

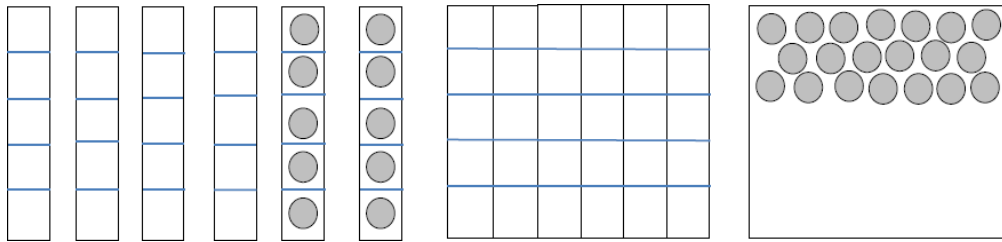


Narrow sheets (oprindelig produktionsmetode) vs. Wide sheets (nuværende produktionsmetode)

Det fastholdes, at den firkantede form udgør en produktionsmæssig fordel og er almindelig i branchen. 'Sheeting' er den metode, som Intersnack anvendte i forhold til fremstilling af Orklas Snack Chips. At Orkla kalder metoden for 'ekstrusion' kan ikke føre til, at metoden og formen på produktet ikke er produktionsmæssig fordelagtig, tværtimod. Der er tale om samme metode, som er fordelagtig i forhold til et firkantet snack produkt. Der henvises i øvrigt til bilag Adc. AQ, side 23 (E883), hvor tillige nævnes betegnelsen "Sheet extrusion".

'Sheeting' er enhver proces, der fører til et ark dej, som vil blive skåret bagefter, hvilket er tilfældet her. Crinkle Square Pellet kan fremstilles, og er over tid blevet fremstillet, på 2 alternative metoder, der adskiller sig i arkets bredde, men ikke i forhold til selve fremstillingsprocessen.

Den rå dejblanding ekstruderes gennem og af en ekstruder og efterlader en fast dej gennem en dysse, hvilket giver dejen sin foruddefinerede profil (krumning og firkantet form) og tykkelse. Denne dysse kan være af bredden af en enkelt pellet eller bredden af flere pellets som efterfølgende skæres. Denne metode er fordelagtig ved en firkantet form, men ikke en rund form som illustreret nedenfor:



Det er overordentlig logisk, at når man har med firkantede pellets at gøre, så man i første produktionsgennemløb kan udnytte hele dejen modsat hvis formen var rund, og det fastholdes, at Intersnack har ført bevis for dette. Der er tale om ekstrudering som også giver en produktionsfordel ved en firkantet form. Ved en rund, trekantet eller trapez form kan man ikke i første produktionsgennemløb udnytte hele dejen, modsat hvis formen er firkantet.

Orkla angiver, at det som er afgørende for sprødheden, er opskriften og forarbejdningen af dejen og at brudstyrke og sprødhed kan opnås primært ved at skrue på disse to parametre. Dette må afvises. Der er særdeles begrænsede muligheder for at ændre på opskrift og behandling hvis forbrugerens oplevelse af produktet skal være tilfredsstillende.

Den i Orklas erklæring anvendte testmetode er egnet til at måle brudstyrke i nonfood materialer såsom emballage, men er hverken egnet eller anerkendt til at måle egenskaber ved fødevarer. Rillerne og den firkantede form er utvivlsomt tekniske i den forstand, at man ved brug af rillerne og den firkantede form opnår mere sprødhed (større overfladeareal) og højere brudstyrke sammenlignet med eksempelvis en trekantet chips.

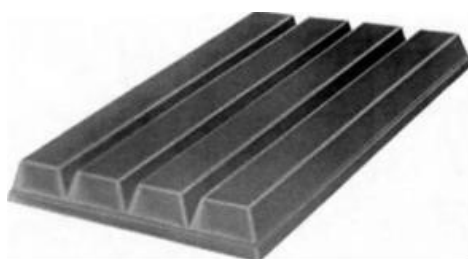
Det bemærkes for god ordens skyld, at det er tilstrækkeligt, at blot én af registreringshindringerne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2) finder anvendelse, jf. C-205/13 (Tripp Trapp) præmis 38-40 (M367):

Præmis 40 ”Således kan et tegn, der udelukkende består af varens udformning eller af en grafisk gengivelse af denne form, ikke registreres som varemærke, såfremt et enkelt af kriterierne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), er opfyldt (domme Philips, EU:C:2002:377, præmis 76, og Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, præmis 26, tredje tankestreg)”

På den skitserede baggrund ovenfor kan mærket i denne sag derfor nægtes registrering med henvisning til både varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og litra b, eller blot én af disse registreringshindringer.

4.5 Kit-Kat-afgørelsen mv.

Domstolens afgørelse af 16. september 2015 i C-215/14 (M386) (Kit Kat) har ganske mange ligheder med nærværende sag. I Kit Kat-sagen ansøgte Nestlé om registrering af følgende figurmærke:



UKIPO rejste særprægsindvending, der blev overvundet ved at dokumentere indarbejdelse, jf. præmis 16 (M389). Mærket blev bekendtgjort, hvorefter Cadbury nedlagde indsigelse med påstand om, at mærket savnede særpræg i henhold til de engelske regler, der svarer til artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og ii), samt artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95, og dermed svarer til varemærkelovens § 13, stk. 1 og daværende § 2, stk. 2, jf. præmis 17 (M389) (nuværende § 14, stk. 1, nr. 1, litra b). UKIPO mente, at den udformning, der var ansøgt registreret, bestod af tre kendetegn jf. præmis 19 (M389):

- A. den grundlæggende rektangulære plade-udformning
- B. tilstedeværelsen, placeringen og dybden af rillerne, der går langs barens længde, og
- C. antallet af riller, som – sammen med barens vidde – afgør antallet af ”barer”.

Varens grundlæggende udformning var forblevet næsten identisk siden 1935, altså i 80 år, idet alene størrelsen var blevet ændret en smule. UKIPO fandt, at det første (A) af disse kendetegn var en udformning, der følger af varens egen karakter.

Da de to andre kendetegn (B og C) var nødvendige for at opnå et teknisk resultat, afslog UKIPO varemærkeansøgningen i øvrigt. UKIPO besluttede således, at mærket savnede

fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse, jfr. præmisserne 18-20 (M389).

Nestlé ankede til High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), der forelagde følgende spørgsmål for EU-Domstolen, jf. præmis 26 (M390):

- 1) *”Er det for at fastslå, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort heraf, som omhandlet i [...] artikel 3, stk. 3, [i direktiv 2008/95] tilstrækkeligt, at ansøgeren beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med ansøgerens varer i den forstand, at de vil identificere ansøgeren, hvis de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal ansøgeren bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede) som en angivelse af varernes oprindelse?*
- 2) *Såfremt en udformning består af tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og hvoraf to er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og/eller nr. ii), [i direktiv 2008/95] da til hinder for registrering af denne udformning som varemærke?*
- 3) *Skal [...] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at den er til hinder for registrering af udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles, i modsætning til den måde, hvorpå de fungerer?”*

(fremhævet hhv. tilføjet her).

I overensstemmelse med, hvad der hele tiden er blevet gjort gældende af Intersnack i nærværende sag, pointerede Domstolen indledningsvis, at Domstolen på samme måde som den prøvning, som varemærkemyndigheden skal udføre, først måtte tage stilling til spørgsmålene 2 og 3 (registreringshindringer) og derefter hvis nødvendigt spørgsmål 1 (særpræg) (jf. præmis 38-40) (M392).

Spørgsmål 2 og 3 blev besvaret af Domstolen som følger, jf. præmis 51 og 57 (M393-394)

”På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne 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, dog på den betingelse, at mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning”, og

”Det følger af det ovenstående, at det tredje spørgsmål skal besvares med, 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.”

Hensynet bag varemærkelovens daværende § 2, stk. 2, 2. led (nuværende § 14, stk. 1, nr. 1, litra b) er netop at friholde tegn og udformninger fra registrering, som aktuelt (som vist ovenfor) eller potentielt bruges i den eller de relevante brancher.

Således fremgår det da også af Kit Kat-afgørelsens præmis 43-45 (M393) at de forskellige registreringshindringer, der er opregnet i artikel 3 i direktiv 2008/95, skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver af dem (jf. i denne retning domme Windsurfing Chiemsee, C- 108/97 og C-109/97, præmis 25-27 (M142-143), og Philips, C-299/99, præmis 77 (M177)). Det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, præmis 78 (M177f), og Tripp Trapp, C-205/13, præmis 18 (M364).

Det gøres derfor gældende, at der i denne sag er grundlag og behov for at friholde det omtvistede mærke fra beskyttelse.

I Kat-Kat sagen var UKIPO's konklusion, at den grundlæggende firkantede udformning af KIT-KAT chokoladen fulgte af varens egen karakter og rillerne udgjorde en teknisk funktion.

Tilsvarende gøres i denne sag gældende, at den firkantede form i det ansøgte mærke også følger af varens egen karakter og udgør en teknisk funktion, jf. ovenfor, og det er desuden konstateret, at rillerne allerede følger af varens egen karakter og udgør en teknisk funktion.

I forhold til teknisk funktion skal Ankenævnet heller ikke inddrage mærkets farve (gul/orange), krumning eller tykkelse. Det er alene de væsentlige kendetegn, rillerne og den firkantede form, som skal vurderes.

Sammenlignet med Kit Kat-sagen kan Domstolens besvarelse af spørgsmål 2 derfor formuleres som, at:

Varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen som varemærke af et tegn, der består af en vares udformning, når denne udformning omfatter flere (væsentlige) kendetegn, hvoraf et eller flere følger af varens egen karakter, og et eller flere af de andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, dog på den betingelse, at mindst én af registreringshindringerne i denne bestemmelse finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning.

I forhold til nærværende sag kan det eksemplificeres således, idet bemærkes, at Ankenævnet alene skal tage stilling til den firkantede form:

I.

Væsentlige kendetegn ved det omtvistede mærke	Følger af varens egen karakter	Teknisk resultat	Konklusion
Firkantet form	JA	JA	Registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 finder anvendelse
Rillerne	JA	JA	

II.

Væsentlige kendetegn ved det omtvistede mærke	Følger af varens egen karakter	Teknisk resultat	Konklusion
Firkantet form	JA	NEJ	Registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 finder anvendelse
Rillerne	JA	JA	

III.

Væsentlige kendetegn ved det omtvistede mærke	Følger af varens egen karakter	Teknisk resultat	Konklusion
Firkantet form	NEJ	JA	Registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 finder anvendelse
Rillerne	JA	JA	

IV.

Væsentlige kendetegn ved det omtvistede mærke	Følger af varens egen karakter	Teknisk resultat	Konklusion
Firkantet form	NEJ	NEJ	Registreringshindringerne i varemærkelovens § 14 finder ikke anvendelse
Rillerne	JA	JA	

Det gøres gældende, at forhold I finder anvendelse på denne sag, subsidiært forhold II og mere subsidiært forhold III.

Orkla anfører, at Intersnacks fortolkning af Kit-Kat afgørelsen beror på en misforståelse. Intersnack fastholder sin fortolkning af dommen samt dommens relevans for denne sag. Intersnack gør gældende, at der ikke er tale om en *kombineret anvendelse* af

registreringshindringerne i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, b og c, men en *parallel anvendelse*. Enhver anden fortolkning ville gå imod formålet om den almene interesse, der ligger til grund for anvendelsen af de tre registreringshindringer, jf. også Generaladvokatens forslag til afgørelse af Kit-Kat sagen, præmis 68 (M407):

'Dette betyder kort og godt, at de forskellige registreringshindringer i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e kan anvendes kumulativt på den samme udformning på den betingelse, at hver enkelt registreringshindring og under alle omstændigheder mindst én af dem finder "fuldstændig" anvendelse på denne udformning.'

Det følger heraf, at hvis et tegn består af flere kendetegn, som alle falder ind under varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, hvoraf mindst ét er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat, falder mærket. Med andre ord falder en ansøgning og et mærke, når blot ét af kendetegnene er teknisk betinget, jf. også Domstolens dom i sagen C-205/13, Tripp Trapp (M360). Idet rillerne og den firkantede form udgør et teknisk resultat og/eller følger af varens egen karakter, kan det omtvistede mærke ikke registreres.

En eneretsbeskyttelse i form af varemærkeregistriering af det omtvistede mærke vil medføre, at de ovenfor nævnte produkter efter al sandsynlighed vil kunne fortrænges fra det danske marked, ligesom andre firkantede snackprodukter vil kunne hindres. Dette er efter Intersnacks klare opfattelse en uholdbar konsekvens og i strid med såvel lovgivning som praksis på området.

Således erindres det om, at det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle, som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes uden tidsbegrænsning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende jf. C-205/13, Tripp-Trapp, præmis 19 (M364f).

Orkla har tidligere påstået, at *"det er udokumenteret, at den visuelle formgivning af Orklas "Snack Chips" chips har betydning for smagen eller sprødheden"*. Dette er modstridende med Orklas egen markedsføring, jf. Orklas hjemmesider under produktet KiMs "Snack Chips m. Pikant Krydderi", jf. bilag Adc. X (E454-455), hvor det angives:

”Og så har vil tilføjet riller i hver eneste chips, så smagen har et sted at lægge sig”.

Ordet ”smagen” må antages at være krydderierne, eftersom de bølgeformede riller gør, at krydderierne lægger sig på hver side af chippen, hvor både rillerne og den firkantede form og overflade dels er større og derfor kan indeholde henholdsvis afgive mere smag, dels giver en overflade som i kraft af rillerne bedre binder krydderierne/smagen.

Intersnack er samtidig enig med Orkla, at smagen har afgørende betydning for forbrugernes valg af chipssprodukt. Dermed udgør rillerne og den firkantede form, et væsentligt element, som forbrugeren vil efterspørge hos konkurrenternes varer – eller som med Domstolens ord i Kit Kat-afgørelsen gør ”varens brugsegenskaber” for forbrugeren afgørende – og som Orkla dermed ikke kan tillades at monopolisere.

Ankenævnet referer til Tripp-Trapp dommen i sin afgørelse, jf. følgende: *’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’.* Denne betragtning tilslutter Intersnack sig.

Det fastholdes derfor, at det omtvistede mærke består af en form som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat. Idet de andre kendetegn (farven, den firkantede form og krumningen) alene følger varens egen karakter, som beskrevet ovenfor og dermed er at anse for helt banale, må det herefter lægges til grund, at det omtvistede mærke er i strid med varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, da udformningen er teknisk betinget.

5. Friholdelsesbehov

Det gøres gældende, at der eksisterer et særligt friholdelsesbehov for simple geometriske former som i denne sag jf. herunder praksis i den retning U.1996.848H Rittersport (M16), U.2003.2400H Smarties (M21) og de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel (M195). Såfremt Orkla opnåede beskyttelse af mærket, ville

Orkla opnå monopol på de tekniske løsninger og funktionelle egenskaber i et simpelt chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. Dette

ville i givet fald give Orkla mulighed for at forbyde andre erhvervsdrivende ikke kun at anvende den samme udformning, men også en lignende eller forvekslelig udformning.

Der skal henvises til C-48/09 P LEGO Lego, præmis 60 (M329):

'Dette gælder så meget desto mere i et tilfælde som det foreliggende, hvor den kompetente myndighed har konstateret, at den løsning, der er inkorporeret i den udformning af varen, som er blevet undersøgt, er en løsning, som er at foretrække teknisk for kategorien af de omhandlede varer. Hvis det tredimensionelle tegn, der udgøres af en sådan udformning, var registreret som varemærke, ville det være vanskeligt for varemærkeindehaverens konkurrenter at markedsføre udformninger af varen, som udgør reelle alternativer, dvs. udformninger, som ikke er lignende, og som ikke desto mindre er interessante for forbrugeren set fra et funktionelt synspunkt.'

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

Orklas chips, som udgør grundlaget for det omtvistede mærke, er baseret på en Crinkle Square Pellet fra Pellsnack, men kunne lige så vel have været produceret af andre leverandører. Der henvises til bilag Adc. H((E853-862), Adc. J (E484), og Adc. R (E863-870).

Der henvises endvidere til forklaring fra Estrella, Dennis Lyngsøs forklaring i Sø- og Handelsretten (dommens side 22) (E263):

"Crinkle Square Pellet" har mange ligheder med andre chips/snacks produkter, f.eks. farven. Det er normalt med riller på chips, mens der er mange forskellige former/varianter af snacks. Der findes f.eks. firkantede bacon-snacks.

(...)

Hvis Orkla opnår den ønskede varemærkeretlige beskyttelse, vil Estrella få den udfordring, at de har en konkurrent - der i forvejen næsten har monopol – som vil have eneretten til at anvende den meste effektive produktionsmetode for så vidt angår fremstilling af snacks. Det er hans erfaring, at produktionsomkostningerne er væsentlig større ved fremstilling af runde snacks kontra firkantede snacks, men han er ikke bekendt med de tekniske årsager. Dertil kommer, at Estrella vil få et problem i forhold til at benytte adskillige pellets/produkter fra Intersnacks bagkatalog.”

Såfremt Ankenævnet tillod en varemærkebeskyttelse af en grundform som KiMs Snack Chips eller firkantede snackprodukter generelt ville det skabe ganske urimelige økonomiske fordele for Orkla ved monopolisering af grundformer, som bør være frit tilgængelige.

Orkla gengiver og henviser i sit indlæg af 7. juli 2023 (E125-126) til en varemærkeregistrering og tre designregistreringer tilhørende Intersnack og Estrella Maarud og har i ekstrakten medtaget en del bilag 17-20 (E897-E958) i samme retning.

En udenlandsk varemærkeregistrering fra 30 år siden (1993) har ingen indflydelse på hvorvidt det omtvistede mærke kan registreres nationalt i Danmark samt i øvrigt den vurdering som Ankenævnet har og skal foretage i denne sag.

I øvrigt kan oplyses, at det var sædvanlig praksis i Benelux i 1993 at sådanne mærker kunne registreres – en praksis man sidenhen er gået bort fra. Varemærket blev desuden ikke søgt registreret af Intersnack i 1993, men blev derimod registreret af et andet selskab (Bastini BV), som Intersnack opkøbte i 2006.

Det skal derfor afvises, at varemærkeregistreringen eller andre indeholdt i bilag 17 og 20 (E897, E955) har indflydelse på det friholdelsesbehov, som eksisterer i denne sag.

I forhold til de af Orkla fremhævede designregistreringer er der tale om rettigheder som – modsat varemærker – ikke er evigtvarende. Allerede af den grund, kan de ikke bruges som argument mod et friholdelsesbehov, som netop sigter imod at imødegå det evigtvarende monopol, som Orkla forsøger at opnå. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til bilag 18 og 19 (E909-E954).

At der måtte findes andre chips registrerede som varemærker eller designs kan ikke influere på vurderingen i denne sag.

Orkla forsøger også at anvende den firkantede bacon snack og Taffels flæskesvær snack, jf. bilag Adc. AK (E540ff) og Adc. AL (E488ff) som et argument for, at det skal være tilladt at registrere det omtvistede mærke – dette må afvises.

Bacon snacks og Taffels flæskesvær snack er medtaget for at fremhæve disse netop almindelige chips, der består af generiske former (firkantet) som ikke skal kunne monopoliseres indenfor chips- og snackmarkedet. Tilsvarende skal Orklas Snack Chips det heller ikke, da det er en helt almindelig chips og form hvilket ikke skal kunne monopoliseres.

Det er et faktum, at rillerne i det omtvistede mærke udgør en teknisk funktion. Tilbage er alene den firkantede form som ikke er speciel indenfor snackindustrien. At Orkla har været alene med KiMs Snack Chips siden starten af 1990'erne var kun fordi Intersnack (indsiger) leverede de tilgrundliggende Crinkle Square Pellets eksklusivt til Orkla (dengang KiMs) og således ikke udtryk for en særlig fremtoning men derimod en generisk hyldevare som Intersnack solgte til Orkla, jf. herunder Intersnacks produktkatalog, jf. bilag Adc. C (E775).

Afslutningsvist skal det bemærkes, at det forekommer selvmodsigende, når Orkla hævder de ikke har forsøgt at monopolisere grundformer, når de netop nu forsøger at registrere mærket for en firkantet chips og tidligere har forsøgt at nedlægge forbud mod Estrella i Danmark for lancering af firkantede chips. Dette bekræfter i og for sig blot, at Orkla – hvis de opnår varemærkebeskyttelse – vil bruge varemærket til at håndhæve en firkantet chips overfor produkter forvekslelige hermed, hvilket vil være stærkt konkurrenceforvridende og i strid med principperne i C-205/13 (Tripp Trapp).

6. Særpræg

Intersnack er ikke enig i – som anført af Orkla – at Ankenævnet skal vurdere om Intersnack har løftet sin bevisbyrde for manglende særpræg.

For det første er det Orkla som forsøger at registrere et varemærke, hvorfor det er Orkla som har bevisbyrden for særpræg gennem indarbejdelse. Bevisbyrden for særpræg gennem indarbejdelse påhviler indehaver, og denne bevisbyrde har Orkla ikke løftet.

Det omtvistede mærke blev alene foreløbigt registreret. Det forhold, at Patent- og Varemærkestyrelsen indledningsvist vurderede, at mærket havde opnået særpræg gennem indarbejdelse var baseret på Orklas markedsundersøgelse fra juli 2014, som efter Intersnacks opfattelse var ganske mangelfuld jf. pkt 6.4 nedenfor. Dette bekræftes ydermere af, at den ikke senere er blevet påberåbt af Orkla under sagen og Orkla gennemførte en ny markedsundersøgelse i 2017 jf. bilag 6 (E601).

For det andet skal Ankenævnet først vurdere om der er umiddelbare registreringshinder i forhold til varemærkelovens § 2, stk. 2 (nu § 14, stk. 1) – eksempelvis formen følger af varens egen karakter eller teknisk funktion.

Såfremt mærket ikke kan registreres og afslås efter varemærkelovens § 14, stk. 1, er der ikke grundlag for at gå videre og vurdere spørgsmålet om særpræg, jf. herunder C-215/14 (KIT-KAT) præmis 38 og 39 (M392):

Da artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95 er en umiddelbar hindring for, at tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres, kan et sådant tegn ikke registreres som varemærke, såfremt ét af de tre kriterier i denne bestemmelse er opfyldt (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 76, og Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 44).

Desuden kan et tegn, med hensyn til hvilket registrering er blevet afslået på grundlag af artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2008/95, aldrig få fornødent særpræg som omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 3, ved den brug, der er gjort deraf (jf. i denne retning domme Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, præmis 75, og Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 44).

(vores fremhævning)

Da det omtvistede mærke er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 2, stk. 2), og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke, skal Ankenævnet ikke forholde sig til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Det er ikke muligt at indarbejde en produktudformning, som ikke kan registreres i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 1 (tidligere § 2, stk. 2.). Der henvises herom til præmis 43 og 44 i Bang & Olufsen sagen, T-508/08 (M341).

6.1 Manglende særpræg

Det gøres overordnet gældende, at det omtvistede mærke mangler særpræg.

Såfremt Ankenævnet måtte finde, at det omtvistede mærke ikke er omfattet af registreringshindringerne i varemærkelovens § 14, stk. 1. (tidligere § 2, stk. 2) gøres gældende, 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, præmis 81 (M312), C-218/01 Henkel (M181) og C-173/04P Sisi-Werke (M288). Henset til, at Orklas 3D mærke ikke afviger betydeligt fra normen, kan det under alle omstændigheder ikke registreres, jf. nedenfor.

Orkla argumenterer for, at det er kombinationen af ikke i sig selv særprægede eller væsentlige elementer i det foreløbigt registrerede mærke, der, via indarbejdelse, har opnået tilstrækkeligt – og endog stærkt – særpræg. Dette skal afvises.

Henset til, at 3D mærker skal afvige betydeligt fra normen, skal det bestrides, at kombinationen af de ikkesærprægede elementer tilsammen bevirker at mærket har særpræg, herunder ved indarbejdelse, og det bestrides at markedsundersøgelserne foretaget af Orkla, og i øvrigt syn og skøn, beviser dette.

Intersnack tilslutter sig Patent- og Varemærkestyrelsens bemærkninger af 1. juni 2023 (E106) nedenfor, hvilket Ankenævnet tillige skal lægge til grund, såfremt Ankenævnet berører spørgsmålet om særpræg:

'Mærket er uden iboende særpræg. Dels består mærket af en firkantet grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra andre produkter på markedet, der også sædvanligvis er givet en grundform, og dels består det af riller, der i sig selv har en teknisk funktion, og som følger af varens egen karakter. Disse elementer kan således hverken i sig selv eller i kombination forlene mærket det til registrering fornødne særpræg

Under hensyn til netop de forhold, at formen på det omhandlede mærke ikke alene er fremkommet under anvendelse af et generisk produkt, men tillige udgør en grundform, der ikke adskiller sig betydeligt fra de grundformer, som i øvrigt anvendes på markedet for snackprodukter, og de øvrige formelementer i mærket er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, ligesom de følger af varens egen karakter, finder styrelsen, at der må stilles strenge krav til beviset for, at formen i omsætningskredsens bevidsthed er blevet et kendetegn for indehaver, jf. hertil U.2010.1979 H.'

Patent- og Varemærkestyrelsen kommenterer desuden på kendskabet til mærket:

'Selvom det under sagen fremlagte dokumentationsmateriale viser et ikke-ubetydeligt kendskab til mærket inden for den relevante omsætningskreds, et ikke-ubetydeligt salg og en ikkeubetydelig markedsføring – også forud for ansøgningens indgivelse – er det styrelsens opfattelse, at denne dokumentation ikke står mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket.'

Intersnack er enig i, at den fremlagte dokumentation – såvel som det omtvistede mærke i sig selv – ikke står mål med det friholdelsesbehov, der er knyttet an til formelementerne i mærket. Intersnack er dog uenig i, at den fremlagte dokumentationsmateriale viser et ikke-ubetydeligt kendskab til mærket inden for den relevante omsætningskreds, og en ikke-ubetydelig markedsføring – også forud for ansøgningens indgivelse.

Der er ikke i sagen fremlagt markedsføringsmateriale for mærket, hvorfor der ikke er noget grundlag for at konkludere, at der er sket en ikke-ubetydelig markedsføring.

I forhold til kendskab indenfor den relevante omsætningskreds forud for ansøgningens indgivelse, fremlagde Orkla en markedsundersøgelse dateret juli 2014 (E568ff) som Intersnack imødegik blandt andet med udtalelser fra analyseinstituttet Epinion (E560) og en markedsundersøgelse på en ostereje (E585). Der henvises til pkt. 6.4 nedenfor.

Markedsundersøgelsen fra juli 2014 er ikke sidenhen blevet påberåbt af Orkla under sagen. I stedet foretog Orkla en ny markedsundersøgelse i 2017 – efter ansøgningens indgivelse – og der henvises til pkt. 6.4.1/6.4.2 nedenfor i forhold til den af Orkla fremlagte markedsundersøgelse fra 2017 samt syn og skøn fra Gallup, hvori fastholdes, at undersøgelserne ikke kan bidrage til en kendetegnsfunktion.

6.2 Ikke egnet til at angive en kommerciel oprindelse

Det gøres gældende, 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 Orkla 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 ganske u hensigtsmæssig udvidelse af den varemærkeretlige beskyttelse af monolet til benyttelse af mærket, da man derved kunne give varemærkeretlig beskyttelse mod markedsføring af lignende eller forvekslelige produkter – altså chips med riller. 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.

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 Orklas produkter fra konkurrenternes.

For at det omhandlede mærke skal kunne registreres som et varemærke, skal Orkla 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 købere af Orklas produkt, skal tage stilling til, nemlig chipsposen, KiMs' logo, og vareudstyr i øvrigt samt smagsangivelse som illustreret i bilag Adc. W (E452), Adc. Æ (E476) og Adc. X (E454ff);



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. Forbrugeren vil i købsøjeblikket genkende Orklas produkt primært ud fra produktets navn 'Snack Chips', producentnavnet KiMs, samt KiMs' logo og emballage, jf. bilag Adc. AJ (E440) og ikke opfatte varens form som et varemærke.

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. EU Domstolens dom af 29. april 2004 i de forenede sager C-456-457/01 P (Henkel), præmis 39 (M188), dom af 7. oktober 2004 i sag

C-136/02 (Mag instrument), præmis 31 (M245) og rettens dom af 17. januar 2006 i sag T-398/04 (Henkel, vasketabs), præmis 30.

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. Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines og praksis herom (M513/M515), bl.a. C-218/01 Henkel, præmis 52 (M190).

Efter denne retspraksis er gennemsnitsforbrugeren 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 EU domstolens dom af 7. oktober 2004 i sag C- 136/02 (Mag instrument), præmis 30 (M245).

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 produkt- udformningen.

Endvidere er det i henhold til retspraksis 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 til stede, jf. rettens dom af 7. februar 2002 i sag T-88/00 (Mag instrument), præmis 37 (M160f).

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 forbrugere 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 (M223f), dom af 15. december 2005 i sag T-262/04, ”Briquet à pierre”, præmis 61 (M278) og Sø- og Handelsrettens dom af d. 4. juni 2003 i U.2003.2166S (M28) vedrørende Bodum stempelkander. Dette har Orkla ikke påvist, som nærmere redegjort for nedenfor.

Det omtvistede mærke udgør basalt set 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 være forsøgt dokumenteret – ikke i sig selv besidder tilstrækkeligt særpræg og derfor ikke kan opnå beskyttelse, jf.

herunder bl.a. U.1996.848H Ritter Sport (M16), U.2003.2400H Smarties (M21), Eva Åen Skovbos artikel U.2010B.23 (M483-488) og EU Domstolens afgørelser i C-456/01P og C-457/01 P (Henkel vasketabs) (M195). Dette er også konklusionen i denne sag.

Knud Wallberg og Michael Francke Ravn, anfører i Den Kommenterede Varemærkelov, 1. udgave, 2021, s. 316 (M506):

”Der syntes endvidere at have udviklet sig en praksis, hvorefter simple geometrisk former tilkendes et vist friholdelsesbehov”

EUIPO anfører tilsvarende i sin vejledning, Retningslinjer for Varemærker, Del B Undersøgelse, Afsnit 4, Absolutte Registreringshindringer (M531):

’Enkle geometriske bestanddele såsom cirkler, linjer, rektangler eller almindelige femkanter kan ikke udtrykke et budskab, der vil blive husket af forbrugerne, hvorfor de ikke vil betragte dem som et varemærke.

Som Retten har slået fast, kan et yderst enkelt tegn bestående af en basal geometrisk figur såsom en cirkel, en linje, et rektangel eller en femkant, ikke som sådan udtrykke et budskab, som forbrugerne kan huske, med det resultat, at de ikke vil betragte det som et varemærke.’

Eva Åen Skovbo nævner endda i sin artikel det faktum, at Orklas/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 (M488). Der henvises i øvrigt til det senere afslag fra Patent- og Varemærkestyrelsen i bilag Adc. AO (E535- 561).

Der henvises også til AN2013 00027, hvor Ankenævnet afslog registreringen af en tommestok, idet man fandt, at varemærket manglede særpræg:



”Vi er enige i, at det er helhedsindtrykket af mærket der afgør, om det vil blive opfattet som et varemærke for en bestemt producent, eller blot som en afbildning af varen. Og vores vurdering er, at helhedsindtrykket af de fundne tommestokke er det samme. Derfor vil forbrugeren ikke opfatte tommestokken som et varemærke for Hultafors, men blot som varen selv [...] Tommestokken afviger derfor i sin form ikke væsentligt fra de almindelig anvendte former som benyttes ved designet af en tommestok.”

(vores fremhævning)

Sagen blev indbragt for Sø- og Handelsretten som ved afgørelse d. 16. juli 2015 i sag V-35-14 (M53) tog Ankenævnets frifindelsespåstand til følge, idet retten fandt, at mærket manglede særpræg.

Der skal også henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens afslag i VA 2019 00890/V1/JTR af 23. april 2021 (M445) angående en firkantet gul emballage for chokolade, herunder pålægschokolade, hvilket ikke ville blive opfattet som et varemærke. Tilsvarende de oplyste sager nedenfor (M446);

- VA 2015 01949 for varer i klasse 32, fordi mærket er en gengivelse af varens emballage, som ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der ellers er kendt og anvendt i branchen.
- MP965103 for varer i klasse 30, fordi mærket er en gengivelse af varens indpakning/emballage, som ikke er væsentlig forskellig fra, hvad der ellers er kendt og anvendt i branchen.

- MP1169244 for varer i klasse 30, fordi mærket består af varens emballage, hvor formen er almindelig og da motivet vil blive opfattet som dekoration frem for et varemærke. Ankenævnet har i AN 2014 00025 stadfæstet afgørelsen.

Tilsvarende C-96/11 (Chokolademus), hvor EU Domstolen stadfæstede afvisningen af dette tredimensionale tegn, fordi det ikke var tilstrækkeligt afvigende fra de former og farver, der almindeligvis anvendes i slik- og chokoladebranchen.

Dette gør sig gældende i denne sag, da den firkantede form ikke afviger fra de almindeligt anvendte former ved et chips/snacks produkt.

6.3 Særpræg og bevis for indarbejdelse

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.

Som det fremgår af Kit-Kat-afgørelsen jf. ovenfor, præmis 59 (M394f) er det varemærkets afgørende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.

Gennem særpræget er et varemærke egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser (Kit Kat præmis 60) (M395).

For at et tegn kan opnå særpræg ved brug, indebærer udtrykket ”den brug, der er gjort af varemærket som varemærke”, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 samt varemærkelovens § 13, stk. 3, at brugen skal have taget sigte på, at den relevante personkreds identificerer varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og at den relevante personkreds som følge af den brug skal opfatte den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (præmis 63-64) (M395).

Derfor er den væsentligste betingelse for, om et tegn har opnået særpræg ved brug, at det tegn, der er ansøgt, i de relevante personkredsers bevidsthed kan betegne de varer, som det vedrører, som hidrørende fra en bestemt virksomhed (præmis 63 og 65) (M395).

Det følger deraf, at Orkla med henblik på registrering af selve varemærket, skal godtgøre, at dette varemærke i sig selv – i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede – angiver varens oprindelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

Eftersom Orkla påberåber sig tegnet som indarbejdet med henvisning til den foreliggende markedsundersøgelse samt syn og skøn, kan det afgørende spørgsmål om dokumentation for indarbejdelse og særpræg i lyset af Kit Kat-afgørelsen (M390) formuleres således:

Er det tilstrækkeligt, at Orkla beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med Orklas varer i den forstand, at de vil identificere KiMs/Orkla, hvis de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal Orkla også bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede) som en angivelse af varernes oprindelse?

Det er Orkla, der har bevisbyrden for, at varemærket er indarbejdet. I nærværende sag gøres det gældende, at Orkla ikke har dokumenteret og bevist at have gjort brug af det omtvistede mærke ”som varemærke”.

Dernæst gøres det gældende, at Orkla under alle omstændigheder ikke har dokumenteret, at tegnet har opnået fornødent særpræg ved brug, idet hverken den af Orkla fremlagte markedsundersøgelse eller syn og skøn ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer Orklas tegns særpræg som mærke. Selvom markedsundersøgelserne lægges til grund, udgør disse under alle omstændigheder ikke relevant bevis og er mangelfulde, jf. nedenfor.

Det gøres gældende, at Orkla ikke har ført bevis for, at ”den relevante personkreds støtter sig til/sætter sin lid til” netop det foreløbigt registrerede varemærke ”som en angivelse af varens oprindelse”.

Det følger af Kit Kat-afgørelsen, at det ikke har selvstændig betydning i den sammenhæng, hvor længe Orkla har markedsført det produkt, der udgør tegnet.

Selv om Ankenævnet måtte finde, at resultatet af markedsundersøgelserne skulle vise, at en vis personkreds genkender det produkt, som det foreløbigt registrerede varemærke angiver, og forbinder det med Orklas vare i den forstand, at de vil nævne KiMs, når de bliver bedt om at overveje, hvem der markedsfører varen, følger det af Kit Kat afgørelsen, præmis 67 (M396), at dette ikke er tilstrækkeligt, til at anse det for bevist, at tegnet har opnået særpræg som varemærke.

I den forbindelse skal EU-Domstolens dom C-217/13 & C-218/13 af 19. juni 2014 også fremhæves, idet resultatet af en markedsundersøgelse ikke kan være det eneste afgørende element til støtte for en konstatering af, om der foreligger det fornødne særpræg opnået som følge af brug, jf. præmis 48 (M354).

Hertil kommer, at forbrugeren på det relevante tidspunkt for oplevelsen af tegnet, nemlig i købsøjeblikket, bliver præsenteret for flere varemærker og tegn, nemlig KiMs' logo, produktnavnet SNACK CHIPS, chips posen og vareudstyr i øvrigt samt smagsangivelse, jf. ovenfor. Der er derfor ikke belæg for Orklas postulat om, at *"Forbrugerne køber ... produktet ud fra en visuel genkendelse af Varemærket enten som afbilledet i reklamer og på emballage, eller som det fysiske produkt svarende til Varemærket"*. Der ses heller ikke belæg for, at markedsundersøgelserne påviser, at *"det er den klare opfattelse hos forbrugerne, at varemærket stammer fra KiMs"* (vores fremhævning).

Det følger herom af Kit Kat-afgørelsen, at der stilles krav om, at Orkla skal bevise, at det netop er det ansøgte mærke, som skal betragtes som varemærket. Heller ikke dette har Orkla bevist. Således er der end ikke fra Orklas side stillet de relevante spørgsmål i den indhentede markedsundersøgelse eller via syn og skøn som kunne vise, at den firkantede chips opfattes som et kendetegn i sig selv. Orkla har fortsat ikke ført bevis for, at *"den relevante personkreds støtter sig til/sætter sin lid til"* netop det foreløbigt registrerede varemærke *"som en angivelse af varens oprindelse"*.

6.4 Orklas markedsundersøgelse fra 2014

Orklas ansøgning blev accepteret og foreløbigt registreret på basis af et indlæg fra ansøger af 7. januar 2015 jf. bilag 23 (E564) Ansøger henviste i sit indlæg til en markedsundersøgelse, dateret juli 2014 (undersøgelsen advokerede for et uhjulpet kendskab på 60,4% og et hjulpet kendskab på 89,9%) samt til en gengivelse af uddrag af en undersøgelse foretaget af The Nielsen Company vedr., som det hedder "salgstal for KiMs Snack Chips jf. bilag 10" (E557).

I indlægget side 2 (E565), midt for, hedder det:

"Endvidere udgør salget af KiMs Snack Chips [forretningshemmelighed 1] af det totale salg af varer i kategorien "snacks."

og videre længere nede på samme side:

"den betydelige omsætning af KiMs Snack Chips samt markedsandelen på [forretningshemmelighed 1] viser særligt set i lyset af det store udbud af chips og snacks på markedet- at KiMs Snack Chips indtager en markant position på markedet."

Og igen på følgende side 3, 2. afsnit:

"Målgruppen for undersøgelsen er .. som ... spiser chips/snacks ..."

I forhold til undersøgelsen fra The Nielsen Company fremgår det, at der er foretaget målinger for kategorierne "CHIPS & SNACKS", "SNACKS" hhv. "KiM's SNACK CHIPS", idet "CHIPS & SNACKS" er overkategorien og "SNACKS" underkategorien.

Det mest retvisende billede er dog, at Orkla havde [forretningshemmelighed 7] af antal solgte units inden for kategorien "CHIPS & SNACKS", som det fremgår af nedenstående sammenfoldet og kommenteret version af bilag 10:

		KØBMAEND/ KÆDER/ FDB HELE LANDET		DVH INCL. HARD DISCOUNT				
		1994	1995	1996	2008	2009	2010	2011
SALES UNITS '00 EAN	T. CHIPS & SNACKS							
	T. SNACKS							
	KIM'S SNACK CHIPS							
	SNACKS % SHARE OF CHIPS & SNACKS							
	KIM'S SNACK CHIPS % SHARE OF SNACKS							
VALUE SALES VALUE '000 MK	T. CHIPS & SNACKS							
	T. SNACKS							
	KIM'S SNACK CHIPS							
	SNACKS % SHARE OF CHIPS & SNACKS							
	KIM'S SNACK CHIPS % SHARE OF SNACKS							

Anonymiseret

Det fremgår heraf at gennemsnittet for KiMs Snack Chips markedsandel af det relevante marked de sidste 5 år alene er [forretningshemmelighed 8].

Orklas ovennævnte indlæg og de ovenfor citerede passager, hvormed der argumenteres for, at KiMs Snack Chips ... særligt set i lyset af det store udbud af chips og snacks på markedet ... ”indtager en markant position på markedet”, synes på denne baggrund i bedste fald fejlagtige og under alle omstændigheder ikke sandfærdige.

Markedsundersøgelsen i bilag 1 (E568) kan ikke tjene som bevis for, at det omtvistede mærke er indarbejdet. Til støtte herfor henvises til bilag 11 (E560-563), hvilket er et notat fra analyse- og rådgivningsinstituttet Epinion, hvor der fremhæves følgende indsigelser i forhold til markedsundersøgelsen:

1. Der er ikke tale om "tilfældigt udvalgte danskere"

Antagelsen om, at markedsundersøgelsen er gennemført ved brug af A&Bs eget panel, som kan have været spurgt om andre forhold vedr. KiMs tidligere, er blevet tilbagevist af KiMs og A&B under forbudssagen, idet det er blevet forklaret, at man har brugt et andet panel. Der er dog stadig ikke tale om "tilfældigt udvalgte danskere".

2. Tendensen til, at panelets kapacitet til måling af f.eks. uhjulpent 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.
3. 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.
4. 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).
5. Overrepræsentation af markedsleder betyder, at undersøgelsen, som den foreligger, ikke uden videre kan bruges til uhjulpent kobling af et foto med et produkt og et firmanavn. I dette tilfælde fordi KiMs er absolut markedsleder i hele kategorien af snacks, inklusive underkategorier som franske kartofler, chips, peanuts, snack chips, skruer etc.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

Det gøres gældende, at markedsundersøgelse ikke sandsynliggør eller dokumenterer, at produktet er af en særlig karakter, idet de fleste anvender den generiske betegnelse chips om produktet. Den anvendte analyse kan heller ikke siges at overbevise om produktets særlige tilhørsforhold som et unikt KiMs produkt, særligt på grund af KiMs meget betydelige markedsposition og sammenfaldet mellem firmanavnet og det konkrete produkt.

Det må endvidere lægges til grund at Orklas 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 markedsundersøgelse 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 næstsidste spørgsmål alene til “en virksomhed”, dvs. KiMs (Orkla), idet KiMs 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” som ikke er repræsentativt for en befolkningsgruppe.

Endelig fejler markedsundersøgelse derved, at der ikke var andre snacks/chips medtaget i undersøgelsen, jf. T- 262/04 BIC, hvor det hedder præmis 84 (285):

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 lighterens 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.

(vores fremhævning).

Som bilag Adc. AH (E585ff) er fremlagt en markedsundersøgelse foretaget af Intersnack vedrørende en ostereje, der produceres af Estrella. Undersøgelsen er bortset fra det valgte produkt udført som næsten en gentagelse af KiMs undersøgelse, for at gøre de to undersøgelsers 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 (Orkla). 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.

Med henvisning til ovennævnte kan markedsundersøgelse derfor ikke lægges til grund eller tjene som bevis for indarbejdelse af det omtvistede mærke.

6.5 Orklas markedsundersøgelse – syn og skøn (2022) og Anne Niedermann (2017)

Syn og skøn i form af en markedsundersøgelse blev iværksat under landsretssagen trods protester fra Ankenævnet og Intersnack.

At Østre Landsret valgte at lægge markedsundersøgelsen indhentet under syn og skøn til grund derhen, at den firkantede form skulle anses som et væsentligt kendetegn, kan ikke føre til og sidestilles med, at mærket har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Der er ingen holdepunkter for en sådan antagelse, hverken i Landsrettens dom eller i øvrigt.

Det gøres overordnet gældende, at idet Orklas to markedsundersøgelser (syn og skøn, Gallup og Anne Nidermanns markedsundersøgelse i bilag 6, E601) er foretaget efter ansøgningstidspunktet i 2014 belyser de under alle omstændigheder ikke forbrugers opfattelse på det relevante tidspunkt, dvs. ansøgningstidspunktet, og kan derfor under alle omstændigheder ikke tillægges vægt, jf. herunder T-262/04, præmis 66 (M280):

”Endelig skal et varemærke have fået fornødent særpræg ved brug inden indgivelsen af ansøgningen”

Såfremt Ankenævnet måtte lægge markedsundersøgelserne til grund alligevel, gøres under alle omstændigheder gældende, at Orklas markedsundersøgelse samt markedsundersøgelsen i form af syn og skøn ikke etablerer en tilstrækkelig kendskabsgrad.

Det er Orkla, der har bevisbyrden for, at varemærket er indarbejdet, og de fremlagte markedsundersøgelser dokumenterer ikke på tilstrækkelig vis Orklas tegns særpræg som mærke – ej heller ved inddragelse af omsætningstal eller oplysning om markedsandele.

Det skal også fremhæves, at spørgsmålene i Gallup markedsundersøgelsen (syn og skøn) er ledende. Der spørges eksempelvis på side 11 (E727) ”*Hvordan vil du med dine egne ord beskrive udformningen af dette produkt?*” Der spørges direkte til udformningen og således vil respondenterne naturligvis kigge på udformningen og svare formen. Dette bekræftes af resultatet, da procentsatsen er nogenlunde det samme ved både firkantet, rund og trekantet form (62%/60%/66%) – ganske åbenbart eftersom der spørges til udformningen/formen. Den firkantede form er ikke mere karakteristisk end de andre former. Her vises det, at alle tre former er grundformer. Respondenterne ser det ikke som et karakteristikum men som varens form.

I Intersnacks Ostereje markedsundersøgelse blev der spurgt på side 12 (E598): ”Hvilke karakteristika har produktet” – det er et neutralt spørgsmål og her får formen ikke en særlig høj score selvom formen er ganske særpræget, men det er fordi man ikke spørger til udformningen. Undersøgelsen fra Gallup kan derfor ikke bruges til noget, da spørgsmålet er ledende.

Det skal deraf også afvises, at den firkantede form er væsentlig i forhold til Orklas henvisning til side 10 i markedsundersøgelsen (E726). Her spørges ” *Efter min opfattelse sælges chips med den udformning, der er vist her, kun af én bestemt producent*” og ”*Efter min opfattelse kan chips med den udformning, der er vist her, ikke henføres til ét specifikt produkt*”.

Spørgsmålet er forvirrende, da man spørger ind til, ”*producent*” i det blå første spørgsmål overfor ”*produkt*” i det røde andet spørgsmål. Under alle omstændigheder er spørgsmålet ledende, da man allerede her leder

respondenten i retning af ét specifikt mærke, og idet KiMs er markedsleder, vil respondenterne have tilbøjelighed til at fokusere på denne, hvorfor resultatet ikke er retvisende.

Omvendt gøres øvrigt gældende, at Orkla ikke er de eneste, som sælger firkantede chips, jf. bilag Adc. J (E484f), så respondenternes svar kan under alle omstændigheder ikke tages til udtryk for, at næsten halvdelen af de adspurgte er af den opfattelse, at kun ét mærke forhandler den firkantede chip (KiMs Snack Chips), som påstået af Orkla, eftersom Gestus også forhandler en firkantet chips med riller og nu også COOP.

6.5.1 Markedsleder effekt – Orklas markedsundersøgelser, Gallup (syn og skøn) og bilag 6.

Det skal for god ordens skyld afvises, at 95% af de adspurgte nævner ”KiMs”, når de ser en firkantet chips, som påstået af Orkla (E666). Efter indvendinger fra Intersnack og Ankenævnets advokat foretog Gallup en korrektion i undersøgelsen og det reviderede tal er 43% jf. den reviderede rapport side 4 (E720) og 26 (742). I den tidligere fremlagte markedsundersøgelse, jf. bilag 6 (E631), var tallet 42%.

Disse tal er midlertidigt ikke retvisende, eftersom KiMs (Orkla) er markedsleder, hvilket er ubestridt

KiMs er det ubestridt mest velkendte brand for chips produkter i Danmark, hvilket har betydning for markedsleder effekten. Der kan endvidere henvises til en kundeundersøgelse (U&A) fra juli 2014 jf. bilag 6 (E548-552) som underbygger KiMs/Orklas markedsdominans. [Forretningshemmelighed 9].

Grundet KiMs’ salg vil en ganske stor del af de adspurgte i sådanne markedsundersøgelser blot svare ’KiMs’ fordi de formoder, at produktet hidrører fra det markedsledende brand. I undersøgelser som denne skal der således tages højde herfor og ske en nedregulering i kendskabsgraden.

Der er ikke sket en nedregulering i kendskabsgraden i den af Gallup frembragte undersøgelse, og allerede derfor kan procentsatserne ikke lægges til grund. De bør være langt lavere, eftersom markedsledereffekten er ganske høj.

Orklas tidligere fremlagte markedsundersøgelse, jf. bilag 6 (E631), nedregulerer resultatet med 8%, og det gøres gældende, at dette tal må være væsentlig højere, hvilket også bekræftes af den nye markedsundersøgelse. Der henvises eksempelvis til undersøgelsens s. 37 (E753), hvor 15% svarer KiMs i forhold til en fiktiv rund chips, og hele 75% af dem, som har svaret, nævner KiMs. Der findes slet ikke så perfekte runde chips på markedet, så det må afvises, at respondenterne skulle tænke på KiMs Bølge Chips eller KiMs Sour Cream & Onion (E478-E480). Desuden laver Taffel (Estrella) også tilsvarende chips som KiMs Bølge Chips eller KiMs Sour Cream & Onion, jf. bilag Adc. AG (E492). Det bemærkes endvidere, at svarprocenten er ganske lav ved de fiktive runde chips, ganske enkelt fordi de ikke er på markedet – tilsvarende gør sig gældende for de fiktive trekantede chips.

Til belysning af markedsledereffekten, som KiMs brandet må antages at have, henvises til bilag Adc. AH (E585ff), markedsundersøgelse fra maj 2015 udført af Epinion, hvor et panel af 1414 forbrugere præsenteres for et produkt – en ostereje – som produceres af Intersnack (Estrella), men som er et almindeligt kendt snackprodukt på det danske marked, og som KiMs markedsfører under navnet 'Ostepops'. Selvom det viste produkt er fremstillet og markedsført af Estrella, svarer 41% af alle brugere i alderen 15-44 år, at det, der vises, er en Ostepops/KiMs Ostepops (E595). Dette tjener til at illustrere, at selvom et produkt ikke hidrører fra Orkla, så tror en rigtig stor del af forbrugerne alligevel, at produktet hidrører derfra.

At den høje markedsledereffekt fremkommer, illustreres yderligere ved bilag Adc. AI (E661-662), en markedsundersøgelse foretaget af analysevirksomheden Nepa i januar 2019. Analysen angår et linsechipsprodukt (som i øvrigt er firkantet) som Estrella markedsfører men som ikke markedsføres af KiMs/Orkla – her kan man aflæse markedsledereffekten i de svar der alligevel pegede på KiMs som producenten, selvom det ikke var det korrekte svar. I undersøgelsen svarer 43% af 627 respondenter, at de tror, at KiMs markedsfører linsechips, selvom det ikke er tilfældet (E662).

43% er meget langt fra en estimeret markedsledereffekt på 8%, jf. bilag 6 (E631), og det gøres derfor gældende, at markedsledereffekten burde være sat langt højere end 8%, hvorfor kendskabsgraden for Orklas produkt ligger langt under 43% og er på ingen måde beskyttelsesværdigt.

Uanset ovennævnte bestrides det, at en samlet kendskabsgrad på 42%/43% er tilstrækkeligt til, at produktets form skal ydes beskyttelse efter varemærkeloven.

Selv hvis man antog at procentsatsen (42%/43%) var retvisende, ville det under alle omstændigheder ikke være nok til at opnå kendetegnsfunktion, jf. retspraksis nedenfor.

Det gøres afslutningsvist gældende, at der kræves ekstra høj kendskabsgrad ved 3D mærker som består af almindelige grundformer som i denne sag – og 43% er på ingen måde i nærheden af hvad der kræves for at et sådan mærke kan have opnået særpræg gennem indarbejdelse.

6.5.2 Orklas markedsundersøgelser – Kontrolgruppe

Det gøres gældende, at bevisværdien af Orklas markedsundersøgelse, jf. bilag 6 (E601ff), svækkes yderligere ved, at det chips produkt, der vises ”kontrolgruppen”, er et produktformat, der er ukendt for de danske forbrugere, og som ikke findes på det danske marked, se E611.

Tilsvarende gøres gældende i forhold til den af Gallup foretagne undersøgelse som ligeledes inddrager fiktive chips (runde chip og trekantede chip), hvorfor markedsledereffekten vil være højere.

Intersnack bad det danske analyseinstitut Epinion udtale sig om Orklas markedsundersøgelser i bilag 6 (E601). Følgende skal fremhæves fra Epinions udtalelse i bilag 37 (E653ff);

”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 analysemæssig 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"

Der kan argumenteres for, at der i analysen kun burde rekrutteres respondenter, der selv spiser chips. 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.

Det gøres gældende, at dette har 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 (8% i rapporten) sandsynligvis være højere og kendskabsgraden således lavere end 42%, da markedsledereffekten skal trækkes fra resultatet.

6.6 Retspraksis – kendskabsgrad

Et mærke skal indikere en meget høj kendskabsgrad 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 snackprodukt, må det kræves, at der skal endnu mere til, hvilket på ingen måde er opfyldt.

Til støtte for det anførte om de af Orkla fremlagte markedsundersøgelers utilstrækkelighed henvises desuden til U2010.1979H (M35) 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.

Højesterets konklusion er således den, at respondenternes svar ikke dokumenterede indarbejdelse, og afgørelsen er fortsat med til at illustrere, at Orklas påståede kendskabsgrad på 43% ikke er tilstrækkeligt for automatisk at tildele det omtvistede mærke særpræg. Orklas henvisning til U.2014.3658H (Jensens Bøfhus) kan ikke føre til andet resultat.

Tilsvarende for så vidt angår Bugles sagen. Sø- og Handelsrettens vurderingen i V-116-04 (Bugles) kan på ingen måde sammenlignes med nærværende sag. Sagsøgte anerkendte 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 daværende 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.

Sø- og Handelsretten nåede i U.2003.2166S BODUM (M26) frem til, at en markedsundersøgelse, der viste en uhjulpet kendskabsgrad på mellem 56% og 70 % (for sagsøgers tre forskellige mærker), ikke var tilstrækkelig til at dokumentere de pågældende produkters særpræg som varemærker.

Endvidere U.1996.848H Ritter Sport (M20) skal 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*”. Heller ikke ved kendskabsgrad på 80% (M17).

Tilsvarende skal gøres gældende i denne sag. Det er ikke muligt at indarbejde særpræg, når der er tale om et kendetegn, der udgør et teknisk resultat og følger af varens egen karakter som i denne sag, men heller ikke såfremt disse registreringshinderinger ikke fandt anvendelse.

Der er tale om en grundform og Orklas 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*.

Allerede af ovennævnte grunde er det omtvistede mærke således fortsat ikke egnet til at blive registreret som et varemærke, da det tillige mangler særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det fastholdes derfor, at der hverken er oprindeligt særpræg eller særpræg gennem indarbejdelse af det omtvistede mærke.

7. Konklusion

Indstillingen fra Patent- og Varemærkestyrelsen tages til følge, så det omtvistede mærke ophæves.

Det er alene den firkantede form som Ankenævnet skal vurdere, da det allerede er fastslået, at rillerne følger af varens egen karakter og udgør et teknisk resultat.

Intersnack har ført bevis for, at den firkantede form ikke afviger – og især ikke betydeligt – fra normen og grundformerne for chips- og snackprodukter, jf. herunder bilag Adc. G (E524, E531), Adc. H (E853-862), Adc. I, Adc. J (E484f), Adc. K (E486), Adc. AG (E490ff), Adc. R (E863ff), Adc. AK (E540ff), Adc. AL (E488ff) og Adc. AT (E797-801H), Bilag Adc Å (E810, 811, 816, E819, E820, 821).

Den firkantede form følger af Orklas chips produkt (KiMs Snack Chips), og det er pelleten/halvfabrikata (Crinkle Square Pellet), der ligger til grund for Orklas chips produkt. Den form for pellets, der anvendes til produktion af de i denne sag omhandlede snackprodukter, har karakter af et generisk produkt, dvs. et pelletprodukt med en generisk form. Den firkantede form på det omtvistede mærke er en uundgåelig følge af formen på den generiske pellet, der anvendes i produktionen af snackproduktet.

Den firkantede form følger af varens egen karakter, hvorfor mærket også er omfattet af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a (tidligere § 2, stk. 2., 1. led) og dermed udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke.

Hertil kommer, at den firkantede form alene og/eller i kombination med rillerne tillige udgør/inkorporerer et teknisk resultat/løsning. Den firkantede form er en geometrisk grundform med lige endestykker og vil altid være teknisk betinget og inkorporerer således iboende en teknisk løsning.

Den firkantede form yder fasthed/struktur/styrke til produktet, således at produktet eksempelvis kan bruges som en ”dip chip”, jf. bilag Adc. AS (E546). Hertil kommer, at den firkantede form udgør en produktionsmæssig fordel og opbruger mindst materiale.

Idet rillerne udgør et teknisk resultat, vil den firkantede form i kombination med rillerne nødvendigvis også udgøre en registreringshindring, da denne form er nødvendig for at opnå 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.

Rillerne er desuden uadskillelige fra den overordnede firkantede form, som således er nødvendig for at opnå det tilsigtede tekniske resultat, jf. T-601/17 (Rubiks terningen), præmis 89 (M439), hvorfor Orklas mærke falder inden for registreringshindringen i

varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2, 2. led.) og dermed er udelukket fra at kunne beskyttes som varemærke.

Det er underordnet om samme tekniske resultat kan opnås ved hjælp af en anden geometrisk form (eksempelvis ovale eller trekantede chips med riller). Dette er tillige i overensstemmelse med konklusionen i C-48/09 P (LEGO), præmis 58 (M328).

Produktets smag og konsistens må anses for at udgøre snackproduktets brugsmæssige, generiske funktioner. Produktets riller og firkantet form er tillige udformet med henblik på at opnå en bestemt oplevelse af smag og konsistens, som også vil efterspørges hos konkurrenternes varer, hvorfor opretholdelse af beskyttelsen af det omtvistede varemærke og dermed af indehaverens eneret til den gengivne firkantede form, herunder med riller, vil medføre en sådan begrænsning, som omtalt i Tripp Trapp-dommen, C-205/13.

Der eksisterer et særligt friholdelsesbehov for simple geometriske former som i denne sag, jf. herunder praksis i den retning U.1996.848H Rittersport, U.2003.2400H Smarties og de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P Henkel.

Såfremt Orkla opnåede beskyttelse af det omtvistede mærke, ville Orkla opnå monopol på de tekniske løsninger og funktionelle egenskaber i et simpelt chips produkt, som kunden kan tænkes at efterspørge også ved konkurrenternes produkter. I konsekvens heraf ville Orkla, såfremt Orkla fik varemærkebeskyttet selve sit produkts udformning, potentielt ikke alene kunne hindre konkurrenter i at bruge rektangulære, rillede chips/snacks som søger at sikre et forhøjet niveau af smag, sprødhed, knasende effekt og fasthed, men i øvrigt også lignende og forvekslelige produktudformninger. Dette vil være stærkt konkurrenceforvridende og i strid med principperne i C-205/13 Tripp Trapp.

Eftersom det omtvistede mærke er udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 1, litra a (tidligere § 2, stk. 2., 1. led) og/eller § 14 stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2, 2. led.) skal Ankenævnet ikke forholde sig til spørgsmålet om mærkets særpræg, jf. præmis 43 og 44 i Bang & Olufsen sagen, T-508/08.

Skulle Ankenævnet forholde sig hertil er konklusionen, at det omtvistede mærke savner særpræg, såvel oprindeligt som gennem indarbejdelse. Firkantede snackprodukter er udbredte og udtryk for en generisk grundform, der ikke kan monopoliseres.

Det omtvistede mærke kan ikke opfylde den essentielle kendetegnsfunktion, nemlig at angive en kommerciel oprindelse. Det er kun 3D varemærker, der *betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen*, som kan opfylde en oprindelsesfunktion og dermed blive registreret som varemærker, jf. C-238/06P Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, C-218/01 Henkel og C-173/04P Deutsche Sisi-Werke. Det omtvistede mærke og Orklas Snack Chips må betegnes som et generisk produkt uden særpræg i øvrigt, hvortil der ikke kan opnås eneret, ej heller ved indarbejdelse.

Forbrugeren vil ikke opfatte snack chipsen (det omtvistede mærke) som et varemærke for Orkla/KiMs, men blot som varen selv. Det følger herom af C-215/14 Kit Kat, at der stilles krav om, at Orkla skal bevise, at det netop er det omtvistede mærke, som skal betragtes som varemærket. Denne bevisbyrde har Orkla ikke løftet. De af Orkla indhentede markedsundersøgelser kan ikke føre til andet resultat, herunder med henvisning til markedsføringsundersøgelseernes utilstrækkeligheder, jf. ovenfor, samt praksis i U2010.1979H LOTTO, U.1996.848H Ritter Sport og U.2003.2166S BODUM.

...”

Mundtlig forhandling

Ankenævnet afholdt mundtlig forhandling i sagen den 5. september 2024 fra kl. 10.00 til 16.00. Efter formandens introduktion til mødet fik klagers repræsentant, advokat Anders Valentin og advokat Patris Hajrizaj, begge BUGGE VALENTIN Advokatpartnerselskab, lejlighed til at redegøre for sine anbringender, påstande og bevisførelse.

Klagers repræsentant procederede i det væsentlige i overensstemmelse med de i sagen fremlagte processkrifter, herunder særligt det sammenfattende processkrift af 10. oktober 2023.

Indklagedes repræsentant, advokat Frank Jørgensen, Advora advokatanpartsselskab, fik herefter lejlighed til at redegøre for sine anbringender, påstande og bevisførelse. Indklagedes repræsentant procederede i det væsentlige i overensstemmelse med de i sagen fremlagte processkrifter, herunder særligt det sammenfattende processkrift af 10. oktober 2023.

Ankenævnets begrundelse og resultat

Den 30. oktober 2014 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Bech-Bruun

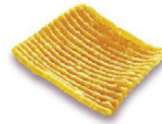
Advokatfirma på vegne af KiMs A/S om registrering af VA 2014 02591
følgende varer:



<fig> for

Klasse 29: Chips på basis af kartofler.

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte ved brev af 6. februar 2015, at det ansøgte varemærke



ville blive registreret. Registreringen VR 2015 00323
Dansk Varemærketidende den 11. februar 2015.

<fig> blev offentliggjort i

Efter indsigelse fra indklagede i nærværende sag ophævede Patent- og Varemærkestyrelsen registreringen i sin helhed ved afgørelse af 1. februar 2017. Styrelsens afgørelse er begrundet i den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012). Ifølge denne bestemmelse kan der 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.*”

Styrelsen fandt, at de væsentlige kendetegn ved tegnets udformning består i produktets ensartede smalle riller, og at disse riller er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, idet udformningen har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse. Styrelsen fandt endvidere, at rillerne er nødvendige for varens generiske funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer, hvorfor udformningen tillige følger af varens egen karakter.

Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som den 21. marts 2018 stadfæstede den påklagede afgørelse. Ankenævnets afgørelse blev af klager indbragt for Sø- og Handelsretten, som frifandt Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved dom af 27.

april 2020. Denne dom blev af Østre Landsret ændret ved dom af 11. juli 2022. Landsretten fandt således, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form. Da hverken Patent- og Varemærkestyrelsen eller ankenævnet havde vurderet dette aspekt, hjemviste landsretten sagen til ankenævnet med henblik på at tage stilling til, ”om den firkantede form følger af varens egen karakter eller til Intersnacks indsigelse om manglende særpræg”.

Det relevante regelgrundlag er den dagældendes varemærkelovs § 2 (lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012), som havde følgende ordlyd:

”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.”

Ved vurderingen af om et ansøgt varemærke er omfattet af den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, skal det, for et mærke af den her omhandlede art, der udelukkende består af varens udformning, identificeres, hvilke dele af mærket, der udgør mærkets væsentlige kendetegn, jf. bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-299/99 Philips, præmis 79 og præmis 21 i sag C-205/13 Tripp Trapp, og om samtlige af disse væsentlige kendetegn udgør en registreringshindring omfattet af den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2.

Det må efter landsrettens dom lægges til grund, at mærkets væsentlige kendetegn ikke blot er rillerne, men også den firkantede form, hvorimod mærkets øvrige træk - farve, krumning og tykkelse - ikke kan anses for at være væsentlige kendetegn.

Da landsretten har stadfæstet ankenavnets vurdering af, at rillerne er en udformning, der både følger af varens egen karakter og som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal ankenævnet i denne sag kun tage selvstændigt stilling til, om også den firkantede form udgør en udformning, der er omfattet af den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, 1. led.

For så vidt angår tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, så omfatter bestemmelsen ifølge EU-Domstolens dom i C-205/13 Tripp Trapp, præmis 25, udformninger, hvis væsentlige egenskaber er nødvendige for denne vares generiske funktion eller funktioner.

Ankenævnet finder, at det er dokumenteret under den mundtlige forhandling, at den firkantede form er en direkte følge af formen på de halvfabrikata i form af "pellets", der ligger til grund for klagers fremstilling af de af ansøgningen omfattede varer "Chips på basis af kartofler".

Det fremgår ligeledes af sagens oplysninger, at chips fremstilles og markedsføres i en lang række forskellige udformninger, hvoraf mange anvendes af flere forskellige producenter, hvilket bl.a. er tilfældet med udformninger, der består af firkantede, rillede chips. Ankenævnet finder på den baggrund, at udformningen af chips udgør en egenskab ved sådanne varer, som er knyttet til deres generiske funktion som chips.

Ankenævnet finder herefter, at den firkantede form udelukkende er en udformning, som følger af varens egen karakter, og at den firkantede form er en egenskab, som forbrugerne kan efterspørge hos konkurrenternes varer, jf. præmis 26 i C-205/13 Tripp Trapp.

Det omhandlede mærkes væsentligste bestanddele er således både rillerne og den firkantede form, og disse udgør derfor tilsammen en udformning, der er en følge af varens egen karakter, hvorfor mærket er omfattet af den dagældende varemærkelovs § 2, stk. 2, 1. led.

Da et varemærke, som er omfattet af § 2, stk. 2, er udelukket fra registrering, er der ikke grundlag for at tage stilling til spørgsmålet om mærkets særpræg.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 stadfæstes, idet ophævelsen af registreringen tillige begrundes med, at den firkantede form udgør en registreringshindring i medfør § 2, stk. 2, 1. led

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand